

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2021, поданное ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика», Алтайский край, г. Бийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742299, при этом установлено следующее.

 BASTION

Комбинированное обозначение « » по заявке №2019742299 было подано 22.08.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ *«спринклерные и дренчерные системы для тушения огня; модули автоматического пожаротушения; взрывозащищенное противопожарное оборудования для тушения огня; оросители спринклерные и дренчерные; устройства принудительного пуска; установки автоматического пенного пожаротушения; дозаторы пенного пожаротушения; быстродействующая автоматическая система пожаротушения; устройство раннего обнаружения возгорания»*.

Решение Роспатента от 16.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742299 было принято на основании заключения

по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением «БАСТИОН» (заявка № 2018748114 с приоритетом от 02.11.2018, делопроизводство не завершено, принято решение о регистрации), поданным на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении товаров 09 класса, однородных заявленным товарам 09 класса;

- с товарным знаком «БАСТИОН» (свидетельство № 588323 с приоритетом от 26.09.2014), зарегистрированным на имя ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ», Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, в отношении товаров 09 класса, однородных заявленным товарам 09 класса;

- с товарным знаком «БАСТИОН» (свидетельство №543968 с приоритетом от 10.08.1999, срок действия регистрации продлен до 10.08.2029), зарегистрированным на имя ЗАО «БТМ», г. Ростов-на-Дону, в отношении товаров 09 классов, однородных заявленным товарам 09 класса;

- с товарным знаком «БАСТИОН» (свидетельство № 220073 с приоритетом от 08.08.2000, срок действия регистрации продлен), зарегистрированным на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных товаров 09 класса («огнетушители»), которое также является заявителем по заявке №2018748114 (принято решение о регистрации).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В подтверждение своей позиции заявитель привел следующие доводы:

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 588323, предназначены для защиты человека и не имеют отношения к противопожарному оборудованию для защиты объектов и тушения огня на этих объектах, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2019742299, поскольку предназначены для пассивной защиты

факторов пожара, в отличие от заявленных товаров, которые предназначены для активной борьбы с огнем с использованием огнетушащего вещества, то есть по функциональному предназначению эти товары не могут быть однородными и относящимися к одному виду, кроме того, различное звучание и визуальное оформление словесных элементов сравниваемых обозначений существенно влияет на их восприятие потребителями, соответственно, сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №588323 является производителем специальной одежды и средств индивидуальной защиты человека (сайт компании <https://shop.vostok.ru/>), в то время как заявитель специализируется на комплексной защите объектов от пожара, соответственно, сравниваемые товары не являются однородными, не пересекаются в своем предназначении, встреча на рынке с аналогичными товарами заявителей исключена, следовательно, фирмы не создадут друг другу конкуренцию, а потребитель не будет введен в заблуждение, т.к. не сможет отнести данные товары к одному и тому же источнику происхождения, учитывая условия и каналы их реализации и круг потребителей;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №543968 (<https://bast.ru/products/>) осуществляет разработку, производство и поставку профессионального и бытового оборудования для рынков безопасности, отопления, электрооборудования, связи, оборудование которого не обнаруживает возгорание, не подает огнетушащее вещества в зону очага возгорания и т.п., следовательно, не имеет отношения к противопожарному оборудованию для защиты объектов и тушения огня на этих объектах, соответственно, товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана, не являются товарами идентичными с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №543968, не имеют сходных характеристик, не состоят из схожих компонентов, не производятся из аналогичных материалов и оборудования, что не позволяет им выполнять одинаковые функции, и не могут быть коммерчески взаимозаменяемыми, не пересекаются в своем предназначении, встреча на рынке с

аналогичными товарами заявителей исключена, следовательно, фирмы не создадут друг другу конкуренцию и потребитель не будет введен в заблуждение;

- товары «огнетушители», включенные в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №220073, в отличие от заявленных товаров, способных выполнять функцию по автоматическому тушению пожара, могут работать только в ручном режиме, в связи с чем сравниваемые товары принципиально различаются по способу применения и по роду-виду, также не пересекаются с заявленным перечнем товаров, кроме того, заявитель не указывает в своем перечне товар «огнетушители», никогда их не выпускал (на рынке 50 лет) и не планирует выпуск огнетушителей, следовательно, эти товары не пересекутся на рынке с аналогичными товарами и потребитель не будет введен в заблуждение;

- заявитель выражает свое недоумение по поводу обоснованности и правомерности принятого положительного решения в отношении противопоставленной заявки №2018748114, поданной на регистрацию на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», поскольку, несмотря на положительное решение, принятое 28.02.2020, пошлина за регистрацию не оплачена в срок, заявка не отозвана, но и делопроизводство не завершено;

- заявитель также обращает внимание на то, что перечень товаров и услуг заявки №2018748114 содержит однородные позиции с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняются товарные знаки, противопоставленные заявителю, при этом ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не является производителем, в частности противопожарного оборудования, поскольку специализируется на защите объектов авторского права, скупая товарные знаки и зарабатывая на этом (<https://chelny-biz.ru/business/92135/>), в то время как заявитель (ЗАО ПО «Спецавтоматика») является крупнейшим добросовестным производителем России противопожарного оборудования и существует на рынке более 50 лет, используя обозначение «Бастион» (111BASTION) в отношении заявленных товаров с 2014 года, что подтверждается многочисленными статьями в журналах соответствующей тематики («Безопасность» 4/2014, «Лучшие работы алтайских изобретателей за 2015» и др.).

На основании изложенного заявитель просит:

- исключить из решения об отказе в государственной регистрации противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №588323, №543968, №220073;

- признать недобросовестной конкуренцией по регистрации исключительного права на товарный знак и его использования в отношении товаров 09 класса МКТУ - оборудование для тушения огня по заявке № 2018748144;

- сохранить за заявителем право на регистрацию заявленного комбинированного обозначения в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие документы:

- публикация из журнала «Безопасность» 4/2014;
- публикация «Лучшие работы алтайских изобретателей за 2015 »;
- титульный лист стандарта организации (СТО);
- копия письма-согласования из ДНПР МЧС России по применению СТО «БАСТИОН».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.08.2019) поступления заявки №2019742299 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «BASTION», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «BASTION» является лексической единицей ряда европейских языков, в том числе английского, французского, немецкого, итальянского языков, в переводе на русский язык «Бастион» — важнейший элемент обороны в структуре крепости эпохи бастионной фортификации. Имеет пятиугольную форму и располагается чаще на углах крепостного вала, а в крупных крепостях — и на прямых участках (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Бастион>).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №588323 [1] представляет собой словесное обозначение «**Бастион**», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «обувь защитная от излучения и огня; одежда для защиты излучения и огня».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №543968 [2] представляет собой словесное обозначение «**БАСТИОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «сигнальные устройства [охранная сигнализация] для предупреждения кражи».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220073 [3] представляет собой словесное обозначение «**БАСТИОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «огнетушители».

Противопоставленный товарный знак по заявке №2018748114 [4]

представляет собой комбинированное обозначение « *Бастيون* », выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита.

По заявке было принято решение о государственной регистрации товарного знака (28.02.2020), в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «оборудование для тушения огня».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «BASTION»-«БАСТИОН», несущих в них основную индивидуализирующую функцию, при этом некоторые визуальные различия не играют существенной роли для вывода об их сходстве.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, однако полагает, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 09 класса, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] - [3].

Коллегия приняла во внимание доводы заявителя относительно того, что заявленные товары предназначены для активной борьбы с огнем с использованием огнетушащего вещества в рамках комплексной защиты объектов от пожара.

Вместе с тем, коллегия полагает, что товары, включенные в перечень противопоставленных товарных знаков [1] и [3], [4], предназначенные для защиты от огня (специальная «одежда для защиты от огня» и «обувь, защитная от огня»), «огнетушители», представляющие собой переносные или передвижные устройства для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества, и в целом «оборудование для тушения огня» являются товарами, однородными заявленным товарам 09 класса, так относятся к одной родовой группе товаров (средства и оборудование для тушения огня), имеющих одинаковое назначение

(защита от огня и пожаров), что определяет сходный круг потребителей и условия реализации этих товаров.

Коллегия обращает внимание на высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «BASTION»-«БАСТИОН», несущих основную индивидуализирующую функцию, в связи с чем, расширяется диапазон товаров, признаваемых однородными.

Так, коллегия полагает однородными такие товары как «сигнальные устройства (охранная сигнализация) для предупреждения кражи» (товары, включенные в перечень противопоставленного товарного знака [2]) и «устройства раннего обнаружения возгорания», включенные в заявленный перечень товаров, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «сигнальное оборудование», предназначенных для обеспечения безопасности объектов, соответственно эти товары могут быть взаимодополняемыми в общей системе безопасности объекта.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении идентичных услуг, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Что касается противопоставленного товарного знака по заявке №2018748114 [4], то решение Роспатента от 28.02.2020 о регистрации этого обозначения в качестве товарного знака было оспорено заявителем (ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп») путем подачи возражения в палату по патентным спорам. По результатам рассмотрения этого возражения было принято решение Роспатента от 09.12.2021 отказать в удовлетворении и оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2021.

Таким образом, коллегия не может не учитывать противопоставленные товарные знаки [1] - [4] в качестве препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Коллегия приняла во внимание доводы заявителя относительно недобросовестной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [3], который также является заявителем по заявке [4], а также сведения о деятельности заявителя по использованию заявленного обозначения.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не могут опровергнуть вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данном случае исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана сходному товарному знаку.

Довод заявителя о недобросовестном поведении ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», в том числе, о неиспользовании товарного знака [3], не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку не входит в компетенцию коллегии.

Для признания действий правообладателя противопоставленного товарного знака недобросовестным поведением и злоупотреблением правом заявитель может обратиться в соответствующие уполномоченные инстанции.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742299, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2021.