

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2023, поданное Акционерным обществом «БВТ БАРЬЕР РУС», Московская область, Богородский г/о, территория Ногинск-Технопарк, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723499, при этом установлено следующее.

**БАРЬЕР** ФЕРРОМИКС

Государственная регистрация товарного знака « **BARRIER** FERROMIX » по заявке № 2021723499, поданной 19.04.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 11, 21 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «феромикс» по

свидетельству №293761 с приоритетом от 22.03.2005 (срок действия исключительного права продлен до 22.03.25), зарегистрированным на имя ОАО «ПОЛИПЛАСТ», Москва, в том числе, для товаров 01 класса МКТУ «материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]», однородных товарам 11, 21 классов МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 13.02.2023, заявитель приводит следующие доводы.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2022 по делу №СИП- СИП-884/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №293761 была досрочно прекращена в отношении части товаров 01 класса МКТУ «вещества для умягчения воды; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; препараты фильтрующие для промышленного производства напитков; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; химикаты для очистки воды».

Заявитель является правообладателем общеизвестного товарного знака №134, зарегистрированного в отношении товаров 11 класса МКТУ «фильтры для питьевой воды», и товаров 21 класса МКТУ «фильтры для воды бытовые».

Заявитель и правообладатель товарного знака по свидетельству №293761 осуществляют хозяйственную деятельность в различных областях, что исключает смешение товаров и их изготовителей потребителями.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.10.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 11, 21 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2022 по делу №СИП- СИП-884/2022 (1);

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723499 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.04.2021) заявки №2021723499 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2021723499 представляет собой

**БАРЬЕР** ФЕРРОМИКС

комбинированное обозначение «**BARRIER** FERROMIX», включающее словесные элементы «БАРЬЕР ферромикс», выполненные буквами русского алфавита, и расположенные под ними словесные элементы «BARRIER ferromix», выполненные буквами латинского алфавита. Слова «ферромикс»/«ferromix» заключены в овал.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 11 класса МКТУ «установки, аппараты и машины для очистки воды, устройства для фильтрования, фильтры для питьевой воды» и 21 класса МКТУ «фильтры для воды бытовые».

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «ферромикс» по свидетельству №293761, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 01 класса МКТУ «материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]».

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 13.10.2022.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2022 по делу №СИП-884/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №293761 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 01 класса МКТУ «вещества для умягчения воды; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; препараты фильтрующие для промышленного производства напитков; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; химикаты для очистки воды».

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №293761 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2021723499 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 11, 21 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2023, отменить решение Роспатента от 13.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723499.**