


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью ХУДОЖЕСТВЕННО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «Борисовские Мануфактуры», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774569, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2020774569, поданной 24.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 19 и услуг 35, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в следующем цветном сочетании: белый, темно-зеленый, коричневый.

Роспатентом 29.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774569 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» (Борисовские – прилагательное, образованное от слова Борисов – город (с 1795 года) в республике Беларусь, Минская область, расположенный в 60 км на северо-востоке от Минска; Мануфактуры (-а) – 1. Форма производства, характеризующаяся применением ручных орудий и разделением труда между наёмными рабочими. 2. Фабрика, преимущ. текстильная (устар.), см. Интернет-словари: «Энциклопедический словарь. 2009». Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, на сайте <https://dic.academic.ru/>) являются неохранными элементами, поскольку не обладают различительной способностью, представляют собой именование предприятия, характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их вид, назначение, а также место производства товаров, оказания услуг.

Вместе с тем, поскольку заявитель по данной заявке находится в Москве, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/оказания услуг, а также места нахождения их изготовителя, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением

**Борисовский**

по заявке № 2020743003 с приоритетом от 10.08.2020 – (1), поданным на имя Государственного автономного учреждения Кемеровской области «САНАТОРИЙ «БОРИСОВСКИЙ», Кемеровская область - Кузбасс, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 31.01.2022 поступило возражение и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему.

- словесное обозначение «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» представляет собой неделимое словосочетание, которое образовано по широко распространенному в дореволюционной России принципу названия фабрик и заводов включало имена их владельцев. Например, Демидовские заводы, Морозовские мануфактуры, Фабрика братьев Дидерикс и другие. В рассматриваемом обозначении слово «БОРИСОВСКИЕ» образовано от имени учредителя и генерального директора общества – Склярова Бориса Александровича;

- заявитель отмечает, что, исходя из положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил указание обозначения на «наименование предприятие», как на характеристику товаров и услуг отсутствует, в связи с чем словесный элемент «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ», включенный в фирменное наименование заявителя, не характеризует заявленные товары и услуги;

- словесный элемент «БОРИСОВСКИЕ» может представлять собой прилагательное образованное не только от города Борисов Минской области, но и от других одноименных географических названий, например, от села Борисово Дмитровского района Московской области; от села Борисово Можайского района Московской области; от села Борисово Гатчинского района Ленинградской области; от хутора Борисов Гулькевичский района Краснодарского края и других;

- в заключении по результатам экспертизы не приведены сведения, подтверждающие известность города Борисов, как места нахождения производителя товаров и предприятия, оказывающего услуги, в отношении заявленных товаров и услуг, а также сведения об известности города Борисов адресной группе потребителей и о наличии у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением и географическим названием - г. Борисов.

- вместе с тем, заявитель отмечает, что входит в пятерку лидеров российского рынка по производству искусственного облицовочного камня. С 2016 года было реализовано более 500 объектов на всей территории российской Федерации и произведено около 420 000 кв. метров продукции. Кроме того, заявитель также

производит широкий ассортимент архитектурных изделий, используемых в отделке зданий и декорировании внутренних помещений и другие строительные изделия. Производство осуществляется на собственных производственных площадках в деревне Хлюпино, Московской области;

- заявленное обозначение используется на сайте компании, в рекламных материалах, в деловой документации, на упаковке продукции.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020774569 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;
2. Распечатки с официального сайта заявителя;
3. Фото рекламного проспекта;
4. Фото строительных объектов, построенных с использованием материалов заявителя;
5. Распечатка с сайта Википедия сведений о промышленных предприятиях города Борисов, Республики Беларусь.

С учетом даты (24.12.2020) поступления заявки № 2020774569 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения

обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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 или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020774569 заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения промышленного здания. Обозначение выполнено в следующем цветом сочетании: белый, темно-зеленый, коричневый.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 19 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно справочным источникам информации, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, имеют следующие значения:

- БОРИСОВСКИЕ - прилагательное, образованное от слова Борисов – город (с 1795 года) в республике Беларусь, Минская область, расположенный в 60 км на северо-востоке от Минска;

- МАНУФАКТУРЫ (-а) – 1. Форма производства, характеризующаяся применением ручных орудий и разделением труда между наёмными рабочими. 2. Фабрика, преимущ. текстильная (устар.), см. Интернет-словари: «Энциклопедический словарь. 2009». Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, на сайте <https://dic.academic.ru/>).

С учетом вышеуказанной семантики словесный элемент «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» характеризуют заявленные товары и услуги, указывает на видовое наименование предприятия, местонахождения изготовителя и место производства товаров (услуг) и является неохранным элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Материалы [2, 3, 4], представленные заявителем, не снимают основания для отказа, предусмотренные пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, так как не содержат фактических сведений, подтверждающих длительность и интенсивность использования заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Довод заявителя об известности ООО ХУДОЖЕСТВЕННО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «Борисовские Мануфактуры» носит декларативный характер, поскольку не подтвержден документами (например, договорами-поставок, публикациями в СМИ, затратами на рекламу, сведениями об участии в выставках и другими сведениями). Кроме того, в рекламном буклете [2] заявителем используется другое обозначение.

Что касается довода заявителя относительно того, что действующее законодательство не содержит сведений, о том, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, указывающие на видовое наименование предприятие, то коллегия отмечает следующее.



Согласно пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса и пункту 34 Правил перечень обозначений, характеризующих товары (услуги), не является исчерпывающим. При этом коллегия отмечает, что Роспатент признает словесные элементы «РЕСТОРАН», «ФАБРИКА», «ГОСТИНИЦА», «САНАТОРИЙ», которые, как и словесный элемент «МАНУФАКТУРА», указывают на видовое наименование предприятия, в качестве неохраняемых элементов.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «БОРИСОВСКИЕ», с учетом его семантики, указывает на место происхождения товара и местонахождение изготовителя (город Борисов, Республика Беларусь, Минская область).

При этом коллегия отмечает, что согласно открытым и общедоступным источникам информации [5] город Борисов представляет собой крупный промышленный город Минской области. В городе насчитывается 42 завода и фабрик, 16 совместных предприятий, 700 предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности. Значительный промышленный потенциал, который представлен 40 предприятиями таких отраслей, как машиностроение и металлообработки, приборостроение, химической, деревообрабатывающей, фармацевтической и др. При этом в своих фирменных наименованиях предприятия, расположенные в городе Борисов, включают прилагательное, образованное от данного географического наименования, например, «Борисовский завод агрегатов», «Борисовский авторемонтный завод», «Борисовский завод пластмассовых изделий», «Борисовский завод «Металлист».

Что касается довода заявителя о наличии других географических объектах (село «Борисово», хутор Борисов»), то заявителем не представлены сведения о том, что данные населенные пункты широко известны российскому потребителю, а также известны своими промышленными предприятиями.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является иное государство – Российская Федерация, г. Москва, то регистрация товарного знака на имя российской компании способно ввести потребителя в заблуждение

относительно места производства товаров (услуг), а также места нахождения их производителя.

Коллегия также отмечает, что из представленных материалов не усматривается, что словесный элемент «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» воспринимается как предприятие, образованное от имени одного из учредителей компании заявителя – Склярова Бориса Александровича.

С учетом изложенного, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указано словесное обозначение

**Борисовский** по заявке № 2020743003 – (1).

Вместе с тем, по противопоставленной заявке Роспатентом 12.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление может быть снято. Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2021.**