

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СкайТек», г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748531, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BOR-SAN» по заявке №2019748531 с приоритетом от 28.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748531 в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название продукции, производимой турецкой компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETİM VE PAZARLAMA A.S.», Турция, Iller Sokak №38 Mebusevleri 06570 Ankara Turkey для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным / см. Интернет- сайты <https://bor-san.ru>, <http://www.borpan.com/ru/15657>).

В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в соответствии с пунктом 3 статьей 1483 Кодекса будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- турецкая компания «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.» является производителем стальных панельных радиаторов. Продукция данной компании ранее была защищена знаком «borpan» по международной регистрации №975572 с приоритетом от 30.05.2018, однако, на сегодняшний день срок действия исключительного права на указанный знак истек;
- использование обозначения «BOR-SAN» турецкой компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.» на территории Российской Федерации является незаконным;
- фирменное наименование Акционерного общества «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.» зарегистрировано как юридическое лицо на территории Турции, следовательно, исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый реестр юридических лиц, действует только на территории Турции;
- на ООО «СкайТек» зарегистрирован Интернет-сайт: <https://bor-san.ru> в 2017 году;
- заявитель использует обозначение «BOR-SAN» в гражданском обороте.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019748531 в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Справка о принадлежности доменного имени;
2. Счета-фактуры.

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

С учетом даты (28.09.2019) поступления заявки №2019748531 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOR-SAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERİ URETİM VE PAZARLAMA A.S.», Турция, Iller Sokak №38

Mebusevleri 06570 Ankara Turkey, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее. При проведении поиска в сети Интернет выявлены страницы <https://bor-san.ru/o-produkciy>, на которых размещена информация о продукции (радиаторы) под обозначением «BOR-SAN». При осмотре указанного сайта было выявлено, что ООО «СкайТек» является контактным лицом турецкой компании «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.». кроме того, на данном сайте размещен Сертификат соответствия, в котором указано, что изготовителем продукции является указанная турецкая компания.

Коллегия отмечает, что заявителем не представлено сведений о том, что он уполномочен подавать на регистрацию товарного знака на свое имя, обозначение тождественное обозначению, используемому компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.».

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2020.