

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2023, поданное ООО «Бордер», Рязанская обл., город Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885214, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**BORDER**» по заявке №2021765398 с приоритетом от 07.10.2021 зарегистрирован 04.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №885214 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Мищенко Анатолия Сергеевича, Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация товарного знака №885214 в отношении товаров: *глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери* также противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «БОРДЕР», применяемыми в течение долгого времени для маркировки однородных товаров (замки, ключи и иная фурнитура для дверей), и регистрация товарного знака №885214 является основанием для введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему.

ООО «БОРДЕР» является правообладателем товарных знаков, в состав которых входит слово «BORDER»:

[1]«**BORDER**» по свидетельству на товарный знак №653108 (приоритет от 16.05.2017, дата регистрации 20.04.2018),

[2]«**BORDER**» по свидетельству на товарный знак №326720 (приоритет от 07.12.2006, дата регистрации 22.05.2007).

ООО «БОРДЕР» является производителем изделий, относящихся к категории «замки», а также иных однородных товаров, что подтверждается информацией с сайта ООО «БОРДЕР» (Приложения 1-3), а также дипломами и сертификатами (Приложения 4, 5).

Заявки на регистрацию товарных знаков №326720 и №653108 поданы 07.12.2006 и 16.05.2017. Следовательно, товарные знаки №326720 и №653108 обладают более ранним приоритетом, чем товарный знак по свидетельству №885214.

Товарный знак по свидетельству №885214 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №326720 и №653108 за счет

вхождения словесного элемента «Border» товарных знаков, принадлежащих ООО «БОРДЕР», в состав товарного знака «Border» по свидетельству №885214.

Товарный знак по свидетельству №885214 зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: *«глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери».*

Указанные товары являются однородными по отношению к товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №326720 и №653108, применяемые ООО «БОРДЕР» задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака №885214.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №904023 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: *«глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери»* ввиду противоречия пункту 6 статьи 1483 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация с сайта <https://borderlocks.ru/>,
2. Информация из сервиса web.archive.org об информации с сайта <https://borderlocks.ru/> в 2008 и 2014 годах,
3. Информация из сервиса nic.ru о доменном имени <https://borderlocks.ru/>,
4. Сертификаты ООО «БОРДЕР»,
5. Дипломы «БОРДЕР».

Правообладатель 11.09.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил свое согласие с признанием предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885214 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: *«глазки [увеличительные линзы] дверные*

*оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери».*

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее – Правила).

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов ООО «Бордер» обладает исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №№326720, 653108 которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Бордер» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885214.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №885214 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак «**BORDER**» по свидетельству №885214 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесный товарный знак [1]«**BORDER**» по свидетельству на товарный знак №653108 (приоритет от 16.05.2017, дата регистрации 20.04.2018), выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также комбинированный товарный знак

[2]«**BORDER**» по свидетельству на товарный знак №326720 (приоритет от 07.12.2006, дата регистрации 22.05.2007), включающий словесный элемент «BORDER», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение буквы «E», выполненное в виде трех полосок красного цвета. Правовая охрана товарным знакам [1-2] предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №885214 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

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.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

Представленные материалы (Приложение 1-5) касаются деятельности ООО «БОРДЕР» и носят информацию общего характера о компании.

В представленных документах отсутствуют сведения, в совокупности демонстрирующие факты использования обозначения «BORDER» лицом, подавшим возражение (сведения об объемах продаж, договоры поставки, а также документы, подтверждающие реализацию продукта конечным покупателям).

Таким образом, представленные материалы не доказывают, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает

устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-2] включают в себя фонетически и семантически (border – край, граница, кромка, <https://translate.academic.ru/border/en/ru/>) тождественный словесный элемент «BORDER», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1-2] выражается в совпадении латинского алфавита, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета).

Наличие в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых товарных знаков прежде всего за счет присутствия в них фонетически тождественных слов «BORDER» и «BORDER».

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №885214 предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37 классов МКТУ. Анализ перечня выявил наличие следующих позиций:

09 класс – *«глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-*



*карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери».*

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2] предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

[1] - *«задвижки дверные металлические; задвижки плоские; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные / запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; ключи; крюки [скобяные изделия металлические]; щеколды металлические; язычки для замков».*

[2] – *«скобяные и замочные изделия, в том числе задвижки, задвижки металлические, замки висячие, замки для транспортных средств металлические, замки, запоры (за исключением электрических); замки, запоры для сумок, портфелей и т. п.; замки, запоры пружинные; замки, затворы для коробок, ящиков; замки, сцепки для канатов; замки, сцепки для приводных ремней; запоры дверные; запоры дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; засовы; защелки; крюки (скобяные изделия); крюки для крепления шифера, шиферной плитки (скобяные изделия)».*

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ *«замки навесные электронные; замки электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери»* и 06 класса МКТУ можно отнести к одной родовой группе товаров, а именно: устройства запирающие, замки, ключи, устройства/системы блокировки дверей.

Таким образом, сопоставляемые товары 09 класса МКТУ *«замки навесные электронные; замки электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери»* и 06 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, так как имеют один круг потребителей,

назначение, каналы реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ *«глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; звонки дверные электрические»* оспариваемого товарного знака также являются однородными с товарами 06 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к категории сопутствующих товаров, предназначены для применения в одной области (глазки на дверях, ключ – карты для отпираания дверей, звонки около дверей с целью их открытия), имеют один круг потребителей, одинаковые каналы реализации (строительные магазины, магазины продажи дверей и сопутствующей фурнитуры).

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров 09 и 06 классов МКТУ.

При определении однородности товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с корреспондирующими товарами 06 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] во внимание также была принята высокая степень сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2], а именно: тождество словесных элементов «BORDER» и «BORDER», «BORDER».

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков [1-2], а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых товаров 09 и 06 классов МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении следующей части оспариваемых товаров 09 классов МКТУ: *«глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери»*.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №885214 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№653108,

326720 в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными с товарами 09 класса оспариваемого товарного знака.

Коллегия также приняла во внимание согласие правообладателя с признанием предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885214 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №885214 недействительным в отношении части товаров 30 класса МКТУ «глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; замки навесные электронные; замки электрические; звонки дверные электрические; ключ-карты закодированные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери», указанных в перечне свидетельства.**