

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758754 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОРГЛАСС», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018758754 подано на регистрацию 29.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «BORGLASS», выполненного стандартным шрифтом с наклоном буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде композиции из оригинально выполненных латинских букв «G» и «B».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758754 для всех заявленных товаров 12 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Borglass» представляет собой сочетание двух слов «Bor» («Bor» - с англ. Бор. См. <https://translate.yandex.ru>) и «glass» («glass» - с англ. – стекло. См. <https://translate.yandex.ru>), где элемент «glass» является слабым. В случае, когда обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы, в связи с чем, элемент «glass» не учитывался при экспертизе.

В связи с чем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, используемым компанией ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», 606443, Нижегородская обл., г. Бор. ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» - передовое предприятие российской стекольной отрасли, ведущее свою историю с 1934 года, полностью модернизированное на основе технологий XXI века. (См., наприм., <http://www.agc-glass.eu>, <https://www.asahi.ru/company/> и др.).

Поскольку заявителем по данной заявке является ООО «Боргласс», то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения невозможна на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «Бор», по свидетельству №198863 с приоритетом от 16.06.1999 в отношении товаров 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 12 и 40 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «Бор», по свидетельству №67287 с приоритетом от 18.07.1979 в отношении товаров 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 12 и 40 классов МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о том, что словесный элемент «BORGLASS» заявленного обозначения делится именно на следующие две части: «BOR» и «GLASS», где элемент «GLASS» является слабым, является необоснованным;

- словесный элемент «BORGLASS» может быть поделён и совсем иначе, особенно, учитывая отсутствие визуально выделения каких-либо частей в слове. Например: «BORG» «LASS» («BORG» - группа пришельцев в антологии «Стар Трек»; «LASS» - в английском имеет значения: девушка, девочка, возлюбленная [интернет источники: <https://en.wikipedia.org/wiki/Borg>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/lass>], вместе - «девушка-пришелец»);

- слово «glass» имеет несколько переводов: «стекло, стакан, рюмка, зеркало, очки, стекляшки; бинокль; склянка; песочные часы [Интернет источник: <https://translate.google.com/7umH&ie=UTF-8&hl=ru&client=tw-ob#en/rn/glass>]. То есть данное слово имеет несколько значений и само по себе может не указывать на определенный вид товара;

- отдельное слово «glass», в переводе «стекло», действительно, в некоторых случаях может указывать на конкретный вид товара, а именно — стекло, который входит в 19, 21 классы МКТУ и частично 09, 11, 17 классы МКТУ. Но среди перечня товаров и услуг, заявленных на регистрацию, есть такие товары, как: транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, относящиеся к 12 классу МКТУ, услуги: реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, относящиеся к 35 классу МКТУ, обработка материалов, относящиеся к 40 классу МКТУ. Отдельное слово «стекло», которое является одним из переводов слова «glass», не может являться описательным или указывающим на товары и услуги, заявленные в 12, 35, 40 классах МКТУ;

- в заявленном обозначении именно одно целое и неделимое слово «BORGLASS», в котором визуальное не выделяется ни одна часть слова;

- на сайтах, приведенных экспертизой, доминирует иное обозначение, не имеющее ничего общего с заявленным;

- известность какого-либо предприятия не является прямым основанием наличия ассоциаций у потребителя с каким-либо обозначением, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака. Более того, словесные элементы «Борский стекольный завод» и «B BORGLASS» не тождественны;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют совершенно разные звучания. Заявленное комбинированное обозначение состоит из нескольких слогов, ударение падает на второй более длинный слог, а также включает букву «В», которая читается как дополнительный слог в начале обозначения. Противопоставленные обозначения состоят только из одного короткого слога;

- в отличие от вымышленного словесного элемента «BORGLASS», входящего в состав заявленного комбинированного обозначения «B BORGLASS», словесный элемент «БОР», входящий в состав противопоставленных товарных знаков, имеет множество значений, с которыми потребитель может ассоциировать данное слово, но наиболее вероятным является прямое указание на местоположение правообладателя. Поскольку в отличие от заявленного обозначения противопоставленные обозначения выполнены буквами кириллицы, то помимо указания на местоположение, вероятными ассоциациями будут наиболее распространенные в России наименования, такие как: хвойный лес; либо деталь стоматологической бормашины; либо один из населённых пунктов, наиболее близко расположенный с потребителем;

- существующая практика регистрации обозначений, в состав которых входит словесный элемент «БОР», выполненный буквами русского алфавита, говорит о том, что данный словесный элемент может быть включен в различные обозначения, и он не является уникальным, особенно в сочетании с другими элементами. При этом в перечисленных примерах, как и в противопоставленных товарных знаках, использованы буквы русского алфавита, а в заявленном комбинированном обозначении использованы только буквы латинского алфавита;

- графически сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление, поскольку заявленное обозначение является комбинированным, а

словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита, тогда как словесные элементы противопоставленных знаков выполнены буквами русского алфавита;

- заявитель не может согласиться с тем, что фирменное наименование противопоставленных товарных знаков ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» сходно до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением «B BORGLASS», поскольку данные обозначения не являются сходными до степени смешения;

- кроме того, фирменное наименование заявителя ООО «БОРГЛАСС» зарегистрировано в 2006 году в городе Бор, что свидетельствует о том, что заявитель не преследует цель подражать или копировать чужое обозначение, а хочет зарегистрировать своё собственное наименование в качестве товарного знака. Поскольку заявитель находится в городе Бор, очевидно, что наличие созвучного слога «БОР» не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в связи с предположением о введении в заблуждение потребителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018758754 в отношении всех заявленных товаров 12 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

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 является комбинированным « **BORGLASS**», состоящим из словесного элемента «BORGLASS», выполненного стандартным шрифтом с наклоном буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде композиции из оригинально выполненных латинских букв «G» и «B». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12, услуг 35, 40 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «BORGLASS» занимают доминирующее положение в заявленном обозначении.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.06.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям как пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так и пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «BORGLASS» включает в свой состав словесный элемент «glass» («glass» - с англ. – стекло. См.

<https://translate.yandex.ru>), в связи с чем, для одной части заявленных товаров будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг. А для иных товаров и услуг, не имеющих отношение к «стеклянной промышленности» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и услуг.

Указанное предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией и представил следующие доводы:

- обозначение «BORGLASS» - вымышленное слово, выполненное на английском языке, который не является государственным языком в Российской Федерации, более того, большей части российских потребителей известно крайне небольшое количество английских слов, имеющих очень широкое распространение (например, «a doctor», «a table», и так далее), а многие потребители вообще не знакомы с английским языком;

- кроме того, слово «GLASS» имеет также иной, аналогичный по распространенности, перевод - «стакан», который может даже не иметь отношения к стеклу («metal glass» - «металлический стакан», «ceramic glass» - «керамический стакан»). [Интернет-переводчик: <https://translate.google.ru/>];

- само по себе слово «GLASS» для потребителей, знакомых с его переводом, необязательно указывает на состав товаров, может просто ассоциироваться с чем-то хрупким, либо прозрачным и чистым;

- практика регистрации обозначений в качестве товарных знаков, в том или ином виде включающих словесный элемент «GLASS», который не отмечается в качестве неохраняемого элемента, имеет гораздо большее распространение, чем с

выделением его в качестве неохраняемого, в отношении широкого спектра товаров и услуг самых разных классов МКТУ.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «GLASS», который в переводе с английского, немецкого языков означает «стекло», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Действительно, у слова «GLASS» в английском языке имеются иные значения:

- стакан, очки (сущ.);
- остеклять (глагол.);
- стеклянный (прилаг.), см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Указанные семантические значения словесного элемента «GLASS» хорошо знакомы российскому потребителю, поскольку данный словесный элемент является достаточно распространенным словом.

Таким образом, словесный элемент «GLASS» представляет собой материал, из которого могут быть изготовлены товары, в виду чего, для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой товары стекольной промышленности, и услуг, оказываемых в области стекольной промышленности, будет указывать на вид, состав, назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров и услуг, которые не относятся к товарам и услугам стекольной промышленности, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение « **BORGLASS**» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Также, заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно сходно до степени смешения с обозначением, используемым ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» 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.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» под обозначением « **BORGLASS**», территории распространения данной продукции или услуг, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 12 и услугах 35, 40 классов МКТУ, выпускаемых или оказываемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайте <http://www.agc-glass.eu>, <https://www.asahi.ru/company/>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы сделан вывод о том, что ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» осуществляет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, только на основании информации из сети Интернет, где содержатся сведения о том, что данный завод является передовым предприятием российской стекольной отрасли, ведущий свою историю с 1934 года, полностью модернизированное на основе технологий XXI века. Уникальный комплекс позволяет выпускать более 1200 тонн листового стекла в сутки и до полутора миллионов машинокомплектов безопасного: закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. Предприятие также оснащено уникальной, не имеющей мировых аналогов печью для выпуска мелкосерийных партий автомобильного стекла для рынка запчастей, см. Интернет: <http://www.agc-glass.eu>, <https://www.asahi.ru/company/> и др.).

Однако, из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что данная компания использует обозначение сходное с заявленным.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение « **BORGLASS**» будет ассоциироваться именно с компанией ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» и, как следствие, при восприятии товаров или услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 12 и услуг 35, 40 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного овала, в центральной части которого расположен словесный элемент «БОР», выполненный стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного овала в центральной части которого расположен словесный элемент «БОР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ.

Анализ товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения показал, что часть из них являются товарами стекольной промышленности и услугами, связанными с областью производства и продвижения данных товаров, а другая часть заявленных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ не относится к сфере стекольной промышленности, в связи с чем, при анализе товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, было выявлено следующее.

Товары 12 класса МКТУ «зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств; иллюминаторы; окна для транспортных средств; стекла ветровые» заявленного обозначения являются однородными с товарами 12 класса МКТУ «стекла ветровые для транспортных средств; зеркала заднего вида; стекла для наземных транспортных средств, тракторов и сельскохозяйственных машин» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (стекольная промышленность), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; Демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; Макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной

целью; Презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет – сайтов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются услугами сопутствующими производству товаров, в связи с чем, являются однородными противопоставленным товарам 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2].

Услуги 40 класса МКТУ «окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; тонирование автомобильных стекол; шлифование оптического стекла» являются однородными товарам 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], поскольку связаны с областью производства стекла.

Остальные товары 12, услуги 35, 40 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 09, 11, 12, 17, 19, 20, 21 классов МКТУ

противопоставленных знаков [1, 2], поскольку относятся к иному виду товаров и услуг, имеют иное назначение.

Также, анализ заявленного обозначения « **BORGLASS**» показал, что элемент «GLASS» является слабым элементом обозначения, поскольку является неохраноспособным, в связи с чем, имеет место быть фонетическое совпадение сильной части «BOR» заявленного обозначения со словесными элементами «БОР» противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] содержат фонетически тождественные словесные элементы: «BOR»/«БОР»/«БОР», что обусловлено полным совпадением состава согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] выполнены в разной графической манере.

Однако, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «BOR» заявленного обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однако, словесный элемент «BOR» является транслитерацией слова «БОР», в связи с чем может иметь следующие значения:

- БОР, бора; муж. (от нем. Bohrer - бурав) (мед.). Стальное сверло с мелкими острыми нарезками, употр. в зубоврачебном деле;

- БОР, бора, о боре, в бору, мн. боры, боров, муж. Большой, густой хвойный лес. Сосновый бор;

- БОР, бора, мн. нет, муж. (иностран.) (хим.). Одно из простых химических веществ, входящих в состав многих минералов.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы могут вызывать в сознании потребителей сходные семантические ассоциации.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве в отношении части заявленных товаров 12 и услуг 35, 40 классов МКТУ, которые связаны со стекольной промышленностью.

Что касается другой части товаров 12 и услуг 35, 40 классов МКТУ, не связанных со стекольной промышленностью, как было указано выше, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2020, изменить решение Роспатента от 31.10.2019, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758754 с учетом дополнительных оснований.