

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 09.02.2024, поданное Станкевич В.И., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727734 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «BORNE BOURGEOIS» по заявке №2022727734, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 14, 16, 18, 24, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.10.2023 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса МКТУ «ночники [свечи]; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; свечи соевые», товаров 05 класса МКТУ «антисептики», товаров 14 класса МКТУ «амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг»

[изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; колье [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные]; нити золотые [изделия ювелирные]; серьги; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; часы наручные; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; шкатулки для украшений», товаров 16 класса МКТУ «билеты; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; издания периодические; издания печатные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; листовки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; принадлежности письменные; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона», товаров 18 класса МКТУ «бирки багажные; бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; кожа веганская; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кошельки; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; органайзеры для чемоданов; портмоне; ранцы; ремешки кожаные; рюкзаки; сумки; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйствственные многоразовые; сумки школьные; футляры для ключей; чемоданы; этикетки кожаные», товаров 24 класса МКТУ «белье для домашнего хозяйства; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; наволочки; наматрасники; покрывала постельные; простыни», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; реклама; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». В отношении всех товаров 03 и 25 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- серией знаков, включающих словесные элементы «BOURJOIS», «БУРЖУА», правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство №205159 (1) с приоритетом 02.02.2000, свидетельство №41143 (2) с

приоритетом 13.04.1970, международная регистрация №1273920 (3) с конвенционным приоритетом от 31.03.2015). Правообладателем знаков (1-3) является компания «КОТИ ФРАНС САС», Франция;

- со знаком «BOURJOIS» по международной регистрации №0318754 (4) (приоритет 20.10.2010), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Coty Brands Management GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) являются несходными в целом;

- при анализе словесных обозначений, включающих в свой состав элементы иностранного происхождения, целесообразно учитывать правила произношения этих слов, особенно, в случае, когда речь идет о заимствованиях. В данном случае заимствованы слова из французского языка и далеко не каждому российскому потребителю очевидны правила чтения французских слов, в том числе, и заимствованных в английский язык. Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в 2019 г., свободно владеют английским лишь 5% россиян, французским – 0%; уровень владения английским для 31% россиян – «читаю, перевожу, могу объясняться в быту» и «знаю несколько фраз» для 27% (очевидно, что произношение слова «BOURGEOIS», свойственное устаревшей, научной и высокой лексике не входит в этот перечень), французским на уровне «читаю, перевожу, могу объясняться в быту» владеют 3% и «знаю несколько фраз» - 13%; остальные на указанных языках не говорят вообще (см. <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazyk-perspektivnaya-investicziya>). Очевидно, что российский потребитель будет произносить данные словесные элементы именно так, как он сможет их прочитать на русском языке, т.е. он будет транслитерировать эти словесные элементы;

- заявленное обозначение «BORNE BOURGEOIS» имеет транслитерацию на русский язык как «БОРНЕ БОУРГЕОИС», соответственно, спорный словесный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, произносится на русский язык, как «БОУРГЕОИС». Противопоставленный товарный знак «БУРЖУА» зарегистрирован в кириллице и ни у кого в Российской Федерации не возникнет сложности в его прочтении и понимании его смысла, а именно «БУРЖУА». Очевидно, что словесный элемент «БУРЖУА» отличен от противопоставленного словесного элемента, как по своему написанию, так и по своему

произношению. Ни один потребитель на рынке не сможет их спутать. Противопоставленные знаки «BOURJOIS» (2-3) зарегистрированы в латинице. Данное слово является словом французского языка и имеет транслитерацию на русский язык, как: «БОУРЙОИС». Данный словесный элемент имеет перевод с французского на русский язык («БУРЖУА»). Очевидно, что заявленный словесный элемент «БОУРГЕОИС» отличен по своему звучанию с противопоставленным, а именно «БОУРЙОИС», несмотря на некоторое сходство в их написании;

- между заявленным обозначением «BORNE BOURGEOIS» и противопоставленными знаками «BOURJOIS» (2, 4) имеются схожие черты в написании второстепенного/слабого словесного элемента «BOURGEOIS». Безусловно, исполнение словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заглавными буквами одного алфавита, стандартным шрифтом в одинаковом цвете усиливает их визуальное сходство, но не имеет решающее значение при восприятии обозначений в целом. В данном случае, основным и определяющим признаком сходства должен быть фонетический признак, так как данные обозначения будут произноситься российским потребителем на русском языке. Знак «» трудно прочитать, так как он выглядит как некая фантазийная композиция, состоящая из переплетения разных букв. Начальная буква «B» не прописана до конца, ее нужно додумывать. Вероятность визуального или зрительного смешения данного обозначения с заявляемым на регистрацию обозначением отсутствует. Общее зрительное впечатление, которое остается у потребителя от визуального восприятия знака (3) и заявленного на регистрацию обозначения не совпадают. Знак «БУРЖУА» (1) и заявленное обозначение также очень трудно спутать визуально в силу того, что сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, имеют разное количество словесных элементов;

- что касается семантического критерия, то анализируемое обозначение состоит из двух слов различных языков: английский и французский. Значение словесного элемента «BORNE» вряд ли известно российским потребителям, не обладающим специальными языковыми знаниями или специальным образованием. Слово «BORNE» не является словом общей лексики на уровне «читаю, перевожу, могу объясняться в быту» или ниже, на каком владеют английским 95% россиян, и не является описательным для товаров 03 и 25 классов МКТУ и никак не ассоциируется с ними. При этом самым близкой семантической ассоциацией уровней знания иностранного языка «читаю, перевожу, могу

объясняться в быту» и «знаю несколько фраз» является близкая форма born (рождённый), которая так или иначе известна любому когда-либо изучавшему английский в школе;

- значение французского слова «BOURGEOIS» совсем не очевидно простому потребителю, так как французский язык не является языком, который повсеместно изучают в школах и заимствования из французского языка не так часто распространены, как заимствования из английского языка. К тому же анализируемый словесный элемент «BOURGEOIS» не является словом общей лексики, которое постоянно у всех на слуху и смысл которого очевиден многим без словаря. При транслитерации спорного словесного элемента на русский язык и при написании его в кириллице, а именно: «БОУРГЕОИС» мы видим, что в нем по количеству содержится больше букв и оно более длинное по своему размеру, чем слово «БУРЖУА», таким образом, по семантике анализируемый словесный элемент никак не ассоциируется со словом «БУРЖУА» и с заложенным в него смыслом. Для российского потребителя словесный элемент «БОУРГЕОИС» выглядит как фантазийное слово, не имеющее определённого перевода на русский язык. Да и само русское слово «буржуа» в современном языке уже следует отнести к устаревшим и специально-историческим терминам, доказательством чему является выборка по данному слову в Национальном корпусе русского языка (онлайн-ресурс русскоязычных текстов, проект Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН) среди 131 488 текстов, содержащих 374 449 975 слов: из 1472 примеров в 649 текстах только 228 примеров (около 15%) относятся к текстам, опубликованным начиная с 2000 года, при этом и в данных примерах контекст указывает, что речь идёт об исторических событиях 1-й пол. XX века и ранее;

- словесное обозначение «BORNE BOURGEOIS» может быть истолковано российским потребителем, как «рожденный буржуа», но для понимания этого смысла потребителю нужно обладать специальными лингвистическими познаниями или приложить дополнительные усилия и заглянуть в словарик и провести дополнительный поиск. А для среднего российского потребителя семантически сильным, доминирующим словесным элементом является не сложнопроизносимый «BOURGEOIS» и не словесно-графический «BOOB», а «BORNE», интуитивно ассоциируемый с «born» (рождённый). Причём важно и его композиционное расположение на верхней строчке. Очевидно, что любой потребитель начнет читать любую фразу со словесного элемента, который стоит на первом месте. Таким образом, именно на слово «BORNE» падает смысловое ударение, и

именно на нем будет в большей степени фиксироваться внимание потребителя. Эти доводы подтверждают и результаты поиска в Yandex: около 4 тыс. результатов для русского «БУРЖУА», около 5 тыс. результатов для «BOURJOIS», около 7 тыс. результатов для «BOURGEOIS», около 11 тыс. результатов для «BORNE BOURGEOIS», причём на первых страницах практически все связаны с обозначением заявителя, которым он индивидуализирует свои товары;

- таким образом, заявленное на регистрацию обозначение №2022727734 не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1-4) в отношении всех заявленных товаров 03 и 25 классов МКТУ и, следовательно, соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка информации из сети Интернет [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03 и 25 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 27.04.2024 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2023».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 27.04.2024. Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2025 по делу №СИП-544/2024 (далее – Решение Суда) требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 27.04.2024 отменено. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 09.02.2024 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727734 в части товаров 25 класса МКТУ.

В упомянутом судебном акте суд отмечает, что согласно условиям утвержденного мирового соглашения, иностранная компания «Coty Brands Management GmbH» предоставила безотзывное согласие на регистрацию комбинированного товарного знака по заявке № 2022727734, на имя Станкевич В.И. в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Указанное согласие выражено непосредственно в тексте мирового соглашения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2025 по делу №СИП-460/2024 суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по данному делу.

Суд отмечает, что с учетом обстоятельств дела №СИП-460/2024 условия согласия соответствуют требованиям, установленным Рекомендациями, содержат все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, при этом мировое соглашение по делу №СИП-460/2024 подписано уполномоченным лицом иностранной компании «Coty Brands Management GmbH» и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2022) поступления заявки №2022727734 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения 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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

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

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.

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.

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. 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).

Заявленному обозначение « BORNE BOURGEOIS» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-4).

Противопоставленный знак «**БУРЖУА**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru, Энциклопедический словарь) показал, что слово «буржуа» означает представителя буржуазии, того, кто ведет буржуазный образ жизни, горожанин, бургер. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**BOURJOIS**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) показал, что слово «bourjois» не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «» (3), несмотря на оригинальное графическое исполнение, прочитывается в качестве словесного элемента «BOURJOIS», выполненного буквами латинского алфавита с хаотичным расположением букв. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «BOURJOIS» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 и 25 классов МКТУ.

Согласно Решению Суда, решение Роспатента от 27.04.2024 было отменено только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ. В отношении соответствующих видов товаров заявленному обозначению был противопоставлен знак (4), зарегистрированный на имя компании «Coty Brands Management GmbH».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что определением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-460/2024 от 20.08.2025 было утверждено мировое соглашение, согласно которому правообладатель знака (4) предоставил безотзывное согласие на регистрацию комбинированного товарного знака по заявке №2022727734, на имя Станкевич В.И. в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Указанное согласие выражено непосредственно в тексте мирового соглашения.

Суд, оценив обстоятельства дела №СИП-460/2024, полагает, что условия согласия соответствуют требованиям законодательства, содержат все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленных знаков на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, при этом мировое соглашение по делу №СИП-460/2024 подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской

деятельности. Так, заявленное обозначение « BORNE BOURGEOIS» и противопоставленный знак «BOURJOIS» не тождественны, при этом противопоставленный знак (4) не является коллективным или общеизвестным знаком.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии

согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для вывода о том, что противопоставленный знак (4) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, изменить решение Роспатента от 10.10.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022727734.