

**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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.09.2025, поданное ООО "Контроль", г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817865, при этом установлено следующее.


**BOR≡NEO**

Товарный знак « » по заявке №2021717958 с  
приоритетом от 26.03.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.06.2021 за №817865 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сибстар", г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 10, 20, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2025 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является



правообладателем товарного знака «» по свидетельству №594424, сходного с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет. Сильной, запоминающейся частью обозначения «barneopro» является «barneo». В случае сравнения между собой слов «barneo» и «BORENEO» сходство по фонетическому критерию сходства неоспоримо. По графическому критерию сходства, лицо, подавшее возражение, полагает, что сравниваемые товарные знаки несходны. По семантическому критерию сходства сравнивать обозначения не представляется возможным, поскольку оба словесных обозначения являются фантазийными.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817865 недействительным в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 27.10.2025 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 817865 не сходен до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству № 594424, что обусловлено их фонетическим, семантическим и визуальным различием;

- словесные элементы сравниваемых знаков «BORENEO» и «barneopro» отсутствуют в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний, следовательно их прочтение следует осуществлять по правилам транслитерации, «BORENEO» (при произнесении боренео) и «barneopro» (при произнесении барнеопро) отличаются составом словообразующих гласных звуков и звукосочетаний в первых слогах, с которых начинается прочтение сравниваемых слов и на которых прежде всего акцентируется внимание при восприятии слов на слух в целом;

- к слабым элементам сравниваемых обозначений относится совпадающая часть сравниваемых слов - [NEO], являющаяся широко используемой частью сложных слов, вносящей значение новый;

- по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака совершенно очевидно, что фонетически сильные элементы сравниваемых обозначений [БОРЕ] и [БАР] не являются сходными до степени смешения;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «BORENEO» образован в полном соответствии правилам словообразования грамматики английского языка посредством способа словосложения путем объединения в одно слово двух слов «BORE» (1) скучное занятие, скука 2) скучный человек, надоеда, зануда, 3) сильная приливная волна (вызываемая узким устьем реки, куда поднимается прилив)) и «NEO» (1) нео-, ново-; недавний, недавно появившийся 2) нео-, возобновлённый, модифицированный);

- слово «barneopro» состоит из трех частей [bar-] (бар (заведение или место для хранения напитков), буфет, закусочная; небольшой), [-neo-] и [-pro] (от professional профи, профессионал), также являющихся устоявшимися лексемами английского языка;

- при восприятии обозначения «BORENEO» у потребителя возникают иные образы, ассоциативно связанные с сильной приливной волной или скукой, чем при восприятии противопоставляемого товарного знака «barneopro», связанных с баром - небольшим рестораном или шкафом для хранения спиртных напитков, что тем самым позволяет отличать одно обозначение от другого.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Лицо, подавшее возражение, 16.12.2025 представило свою позицию на отзыв правообладателя, в которой оно выражает несогласие с позицией правообладателя относительно фонетических отличий и смысловых домысливаний, просит рассмотреть фонетическое сходство обозначений в целом.

С учетом даты приоритета (26.03.2021) товарного знака по свидетельству №817865 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность ООО "Контроль" обусловлена тем, что данное лицо является



правообладателем товарного знака « » по свидетельству №594424 с более ранним приоритетом (22.05.2015), с которым оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Указанное


позволяет признать ООО "Контроль" заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

**BOR≡NEO**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №817865 состоит из слов «BOR NEO», разделенных изобразительным элементом в виде трёх полосок. Знак охраняется в отношении товаров 10, 20, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №594424 является комбинированным, состоит из стилизованного изображения стула и слова «barneopro», «неорго» выделено графически жирным шрифтом. Правовая охрана действует в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 24, 35, 37, 40, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, в которых основными элементами, несущими индивидуализирующую функцию, следует признать слова «BOR NEO» и «barneopro», поскольку они лучше запоминаются потребителями, чем изобразительные элементы.

Фонетический анализ сходства слов «BOR NEO» [БО(А)Р НЭО] и «barneopro» [БАР-НЕО-ПРО] показал их сходство, обусловленное совпадением большинства звуков (6 из 9), расположенных в одинаковой последовательности и имеющих тождественное звучание.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.academic.ru>) словесный элемент оспариваемого товарного знака «BOR NEO» не имеет семантического значения.

Указанное приводит к невозможности проведения анализа на семантическое сходство.

Сравниваемые знаки имеют графические отличия, поскольку выполнены различными шрифтами. Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения представляют собой слова, написанные в латинском исполнении, что сближает знаки графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом и невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

В своем возражении лицо, его подавшее, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №817865 частично в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам показал, что перечни товаров 20 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся как род-вид товаров (предметы мебели и спальные принадлежности), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно,

если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №817865 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №594424 и высокая степень однородности товаров 20 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817865 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.**