


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.03.2018 возражение, поданное ООО «Дары Башкортостана», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740343, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016740343, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- включенный в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде растения курая является частью маркировки продуктов «Продукт Башкортостана», принятой Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31.10.2012 №395 (с последующими изменениями), которым утверждается Положение о порядке и условиях выдачи разрешения на добровольную маркировку пищевых продуктов знаком «Продукт Башкортостана» (см. <http://product.bashkortostan.ru>);

- заявителем не представлены документы, подтверждающие правомерность включения изобразительного элемента в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и качества товаров, а, кроме того, может быть признана противоречащей общественным интересам;


- заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «БАШКИРСКИЙ МЕД» №83, право пользования которым предоставлено: 1) ООО «Башкирский мед», 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное ш., 37 (свидетельство №83/2 с приоритетом от 18.12.2015); 2) Государственному учреждению Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, 450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 9/3 (свидетельство №83/1 с приоритетом от 05.10.2004).

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

- заявленное обозначение со словесным элементом «ДАРЫ БАШКОРТОСТАНА» не является сходным до степени смешения с НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЕД», поскольку сильные элементы сравниваемых обозначений «ДАРЫ» и «МЕД» отличаются в фонетическом и семантическом отношениях, а, кроме того, слово «ДАРЫ» в составе заявленного обозначения акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь;

- практика экспертизы свидетельствует о сосуществовании друг с другом таких НМПТ и товарных знаков как: «АЛТАЙСКИЙ МЕД» (НМПТ№142) и «ДАРЫ АЛТАЯ» (свидетельства №352023, №203711, №362005); «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (НМПТ№74) и «ДАРЫ АДЫГЕИ» (свидетельство №616332); «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» (НМПТ№27), «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ВОЛОГОДСКАЯ» (НМПТ №104) и «ВОЛЖСКИЙ ДАР» (свидетельство №336674), «ДАРЫ ВОЛОГДЫ» (свидетельство №315610); «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» (НМПТ №45) и «ДАРЫ ВОРОНЕЖА» (свидетельство №188615); «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» (НМПТ №164) и «ДАРЫ КУБАНИ» (свидетельство №629324);



- противопоставленная экспертизой часть маркировки «  » («Продукт Башкортостана») в виде семи лучей с окружностями на концах, исходящих из другой окружности, не может явиться основанием для применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение само по себе образует комбинацию, обладающую различительной способностью;

- противопоставленная экспертизой часть маркировки не является товарным знаком (заявленным обозначением), следовательно, не включается в объем обозначений, противопоставляемых при экспертизе;

- противопоставленный национальный орнамент используется многими предпринимателями в коммерческой деятельности, утратило различительную способность и не может быть основанием для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение не относится к категории способных ввести потребителя в заблуждение или противоречащих общественным интересам, поскольку не содержит в своем составе элементов, отнесенных законодательством к подобным категориям;

- сертифицированная продукция заявителя под заявленным обозначением уже вводится в гражданский оборот (в частности, мед) и не имела рекламаций;

- заявленное обозначение и противопоставленную часть маркировки невозможно спутать, поскольку в целом они отличаются визуально за счет разной формы, разного количества входящих в их состав элементов, композиционного решения и цветовой проработки;

- Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, уполномоченный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2012 г. № 395 принимать и рассматривать заявки, заявления, присваивать право пользования, выдавать разрешения на добровольную маркировку товаров знаком «Продукт Башкортостана» выдал своё согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016740343 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- Копия договора поставки №2 от 10.05.2017, заключенного между ООО «Дары Башкортостана» и ИП Глава КФХ Гумерова И.М «Медовый дар Башкирии», с накладной;

- Копия договора поставки, заключенного между ООО «Дары Башкортостана» и ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», спецификация;

- Копия благодарственного письма;

- Копия сертификатов;

- Копия декларации о соответствии продукции;

- Фотографии использования маркировки «Продукт Башкортостана»;

- Копия письменного согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016740343 от Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.10.2016) подачи заявки №2016740343 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1

настоящей статьи и образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Исходя из требований пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статья 1483 Кодекса, могут быть предоставлены 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.

Как следует из требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое

наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

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 положениями пункта 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.

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 «  » по заявке №2016740343, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 27.10.2016, является комбинированным, выполнено в виде ромба светло-желтого цвета, на фоне которого расположены две параллельные дуги темно-желтого цвета, разделяющие ромб на две части. В верхней части ромба изображен орнамент темно-желтого цвета в виде семи лучей с окружностями на концах, исходящих из одной окружности, в нижней части ромба изображены одиннадцать лучей темно-желтого цвета, исходящих из нижней дуги. Между дуг находится словесный элемент «ДАРЫ БАШКОРТОСТАНА», выполненный буквами русского алфавита темно-желтого цвета шрифтом, близким к стандартному. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЕД» №83, исключительное право на которое предоставлено иным лицам на основании выданных свидетельств №83/1 и №83/2.

Противопоставленное НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЕД» №83 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «мед натуральный».

Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения



«» и противопоставленного НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЕД» на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента словосочетание «ДАРЫ БАШКОРТОСТАНА», состоящее из слов «ДАРЫ» (то, что дается безвозмездно; подарок, подношение, см. Энциклопедический словарь, <http://dic/academic.ru>) и «БАШКОРТОСТАН» (то же, что Башкирия, республика, субъект Российской Федерации, см. Географическая энциклопедия, <http://dic/academic.ru>), порождающее в сознании потребителя различные зрительные образы некоего абстрактного подарка из Башкирии без какой-либо конкретизации.

В свою очередь обозначение «БАШКИРСКИЙ МЕД» также представляет собой словосочетание, которое содержит указание на конкретный вид товара - «мед» (сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, см. Большой Энциклопедический словарь, <http://dic/academic.ru>) и место его происхождения – Башкирия.

Сопоставляемые словесные элементы «ДАРЫ БАШКОРТОСТАНА» и «БАШКИРСКИЙ МЕД» формируют различные смысловые ассоциации, имеют звуковые отличия, обусловленные разным количественным составом букв, звуков, слогов и словесных элементов ([ДА-РЫ-БАШ-КОР-ТО-СТА-НА] – [БАШ-КИРС-КИЙ-МЕД]), входящих в их состав, что свидетельствует об их семантическом и фонетическом несходстве.

Что касается графического критерия сходства, то в данном случае этот критерий не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом

в силу отсутствия у противопоставленного НМПТ оригинального графического исполнения.


Таким образом, указанные семантические и фонетические различия заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ обуславливают вывод об отсутствии их ассоциирования друг с другом в целом, что исключает смешение этих средств индивидуализации друг с другом в гражданском обороте.

В этой связи приведенный в заключении экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с НМПТ представляется необоснованным.


Однако, в качестве основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в заключении экспертизы указано на его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует констатировать, что приведенный в заключении экспертизы довод о том, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде растения курая является частью маркировки





пищевых продуктов «Продукт Башкортостана» - «», вследствие чего его включение в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента возможно только с разрешения соответствующего компетентного органа, не основан на требованиях действующего законодательства.





Анализ заявленного обозначения «» показал, что оно представляет собой оригинальную комбинацию из изобразительных и словесных элементов, в которой все входящие в ее состав элементы, связанные друг с другом композиционно, при этом они не попадают под категорию обозначений, приведенных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав заявленного обозначения действительно включен изобразительный элемент в виде семи лучей с окружностями на концах, исходящих из одной



окружности – «», который ассоциируется с элементом «»,


включенным в состав обозначения «». Вместе с тем необходимо отметить,

что противопоставленная маркировка «» так же, как и заявленное обозначение, представляет собой единую и неделимую словесно-графическую композицию, разбиение которой на отдельные графические элементы, находящиеся во взаимосвязи друг с другом, является необоснованным.

При этом сопоставляемые обозначения «» и «» в целом производят разное зрительное впечатление за счет разной внешней формы, цветового исполнения, общего композиционного состава элементов, входящих в их состав.



Более того, следует отметить, что графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения растения курая, присутствующий как на гербе

Республики Башкортостан «», так и на ее флаге «», положен в основу многих средств индивидуализации, правообладателями которых являются


предприниматели из Башкирии (см. например, товарные знаки «»

(свидетельство №539748), «» (свидетельство №379045), «»

(свидетельство №450992), «  » (свидетельство №529095), «  »

(свидетельство №170661; «  » (свидетельство №622052), «  »

(свидетельство №630448, «  » (свидетельство №418646) и др.), вызывая тем самым ассоциации с этим субъектом Российской Федерации, в данных случаях соответствующие действительности. При этом входящий в состав указанных товарных знаков графический элемент из правовой охраны приведенных товарных знаков не исключен, а охраняется в составе композиции в целом.

Необходимо также указать, что обозначение «  », предусмотренное для маркировки пищевых продуктов на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан, зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №527456 с приоритетом от 10.01.2013 на имя Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. При этом указанное лицо не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно имеющимся в материалах возражения документам. Вместе с тем, в силу отсутствия в оспариваемом решении экспертизы основания для отказа, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, анализ представленного письма-согласия на его соответствие требованиям законодательства представляется нецелесообразным.

Что касается возможности представления подобного разрешения на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то положениями данной нормы такая возможность не предусмотрена.

В этой связи довод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака без наличия разрешения соответствующего компетентного органа на включение в его состав графического элемента в виде стилизованного изображения растения курая способна ввести потребителя в заблуждение или противоречит общественным интересам в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не противоречит требованиям пунктов 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в силу чего имеются основания для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2018, отменить решение Роспатента от 14.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740343.