

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.12.2019, поданное ООО «Башкирские горные травы», Республика Башкортостан, г. Белорецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754075 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018754075, поданной 07.12.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «башкирские горные травы», в цветовом сочетании: «красный, фиолетовый, зелёный, тёмно-зёлёный, жёлто-зелёный, светло-зелёный, серо-зелёный, оливковый».

Решение Роспатента от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018754075 в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «БАШКИРСКИЕ» (относящиеся к Башкортостану, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 гг.) является неохраняемым для заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на место происхождения товаров;
- словесный элемент «ГОРНЫЕ ТРАВЫ» («горные» - произрастающие в горах (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000), «травы» - жизненная форма растений с травянистыми побегами (Экологический словарь. — Алма-Ата: «Наука». Б.А. Быков. 1983)) является неохраняемым для всех товаров 05, 33 классов МКТУ, для части товаров 29 класса (например, «масло рапсовое пищевое; пыльца растений, приготовленная для пищи; семена обработанные», перечень не является исчерпывающим), части товаров 30 класса (например, «ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; карамели [конфеты]; мед; напитки чайные; травы огородные консервированные [специи]», перечень не является исчерпывающим), части товаров 31 класса (например, «крапива; растения; травы пряновкусовые необработанные»), части товаров 32 класса (например, «aperitивы безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; сиропы для напитков», перечень не является исчерпывающим), части услуг 35 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав товаров, назначение услуг;
- словесный элемент «ГОРНЫЕ ТРАВЫ» используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявлением (см. Интернет, например, https://delivery.fonteaqua.ru/catalog/limonady/kalinov_limonad_gornye_travy_1_5_1/# (лимонад горные травы), <https://dona-dostavka.ru/detail.php?ID=23&ajcatdop=1> (напиток «Дона горные травы»), напиток «тархун на горных травах» http://www.sergiev-kanon.ru/production/napitki/tarhun_na_gornyh_travah_gazirovannyy_napitok.html) (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
- в отношении другой части товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, не связанных с травами, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «БАШКИРСКИЙ МЁД» № 83 [2]: № 83 на имя «Государственное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», 450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 9/3; № 83/1 на имя «Государственное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», 450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 9/3 с приоритетом от 05.10.2004; № 83/2 на имя ООО «БАШКИРСКИЙ МЁД», 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное ш., 37 с приоритетом от 18.12.2015; № 83/3 на имя ООО «Торговый дом «Башкирский мед», 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9, корп. 3 с приоритетом от 08.06.2017 (пункт 7 статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» [1] и НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЁД» [2] являются сходными до степени смешения за счет вхождения элемента «башкирский (-ие)» в сравниваемые обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.12.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2019.

Доводы возражения, поступившего 18.12.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленное НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЁД» [2] не сходны до степени смешения;
- заявленное обозначение [1] является комбинированным, охранныспособным, включает изображение гор с восходящим солнцем, под горами расположен словесный элемент «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ», выполненный стилизованным шрифтом в кириллице, ниже расположен узор. Противопоставленное НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЁД» [2] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;
- словесный элемент «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» обозначения [1] порождает образ природы горной местности Башкирии без какой-либо конкретизации;
- словосочетание «БАШКИРСКИЙ МЁД» содержит указание на конкретный вид товара «мед» и место его происхождения (Башкирия);

- словесный элемент «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» обозначения [1] и НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЁД» [2] формируют различные смысловые ассоциации и фонетические образы (разный количественный состав букв, звуков и т.д.);
- графический критерий не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом в силу отсутствия у противопоставленного НМПТ [2] оригинального графического исполнения;
- заявленное обозначение [1] является охраняемым для части заявленных товаров и услуг. На основе трав производится множество различных товаров, составляющих компонентов и сырья. Товары и услуги, в отношении которых заявленное обозначение [1] способно ввести потребителя в заблуждение, можно исключить из объема правовой охраны, и зарегистрировать товарный знак для части товаров и услуг, в отношении которых отсутствует введение потребителей в заблуждение.

На основании изложенного в возражении, поступившем 18.12.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 16.10.2020 года по делу № СИП-381/2020 в удовлетворении заявления ООО «Башкирские горные травы» было отказано. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2021 года по делу № СИП-381/2020 решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции было отменено, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.02.2020, которым отказано в удовлетворении поступившего 18.12.2019 возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2019, как не соответствующее пунктам 1, 3 и 7 статьи 1483 Кодекса, было признано недействительным. В соответствии с указанным судебным актом возражение, поступившее 18.12.2019, было рассмотрено повторно. Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации по делу № 300-ЭС21-5870 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по

интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было отказано.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.12.2018) заявки № 2018754075 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

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

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, 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 до степени смешения с ним 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 наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть 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 наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв

(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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

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



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным, содержит словесный элемент «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ», изображение вензеля, а также стилизованное изображение гор с восходящим солнцем. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ в цветовом сочетании: «красный, фиолетовый, зелёный, тёмно-зёлений, жёлто-зелёный, светло-зелёный, серо-зелёный, оливковый».

В судебном акте кассационной инстанции отмечено, что при оценке сравниваемых обозначений необходимо учесть методологию проведения сходства (пункт 7 статьи 1483 Кодекса, пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункты 42, 47 Правил). Оба сравниваемых обозначения включают словесный элемент «башкирский» / «башкирские», который был признан сильным элементом. Однако, данный вывод противоречит иному выводу: о том, что данный элемент указывает лишь на относительность товара к определенному географическому объекту – Республике Башкортостан. Судом также отмечено, что невозможно признание одного и того же элемента не обладающим различительной способностью для целей применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и одновременно сильным элементом. Кроме того, в судебном акте указано на то, что при сравнении

заявленного обозначения и НМПТ сходство по графическому критерию также подлежит оценке на равных условиях со звуковым и смысловым сходством и учитывается при формулировании итогового вывода о степени сходства обозначений. Судом указано на неправильное применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку отсутствует оценка правдоподобности ассоциаций по отношению к конкретным товарам. Оценка перечня заявленного обозначения на предмет его несоответствия пунктам 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса носит неисчерпывающий характер.

Решение Роспатента от 28.11.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В отношении упомянутых в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет в отношении использования различными лицами словесного элемента «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» для маркировки товаров, однородных заявлением, коллегия отмечает следующее.

Из указанных сайтов сети Интернет не представляется возможным почерпнуть информацию относительно длительности использования элемента «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ», объемов использования, территорий реализации третьими лицами товаров, однородных заявлением. В связи с чем, данные сайтов сети Интернет не могут быть положены в основу выводов коллегии о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словесный элемент «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» состоит из следующих элементов:

- «БАШКИРСКИЕ» - относится к Башкирии (Башкортостану);
- «ГОРНЫЕ ТРАВЫ» - травы (растения), произрастающие в горах (см. электронные словари: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1178>; <https://poiskslov.ru/wd/>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/>).

Элемент «ГОРНЫЕ ТРАВЫ» в силу заложенного в него смысла имеет описательный характер, поскольку прямо указывает на травы, произрастающие на определенной местности – в горах.

Таким образом, словесный элемент «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» прямо, без домысливания характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их состав, свойства и место происхождения и назначение сопутствующих услуг, является неохраняемым элементом:

- всех товаров 05 класса МКТУ «бальзамы на травах для медицинских целей; добавки пищевые; иммуностимуляторы; корни лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; масла лекарственные; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; питание детское; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей», поскольку каждый из этих товаров в своем составе может содержать травы, произрастающие в горах Башкирии;
- части товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; гнезда птицы съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуacamole [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закваска сырчужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия мучные творожные; изделия колбасные; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; мармелад, за

исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки растительные; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей

пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; якитори», поскольку каждый из этих товаров в своем составе может содержать травы в качестве сырьевого компонента, либо пряностей, трав, произрастающих в горах Башкирии;

- части товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; галеты солодовые; горчица; гренки; гречиха обработанная; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; каперсы; карамели [конфеты]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичジョン [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; лапша; лапша соба; лапша удон; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печение миндальное]; молочко маточное пчелиное; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мед; мисо [приправа]; муссы десертные [кондитерские изделия]; мюсли; напитки на основе ромашки; напитки чайные; настои нелекарственные; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; палочки лакричные [кондитерские

изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; порошок горчичный; помадки [кондитерские изделия]; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рулет весенний; саго; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для экономии [японские пикантные блины]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто рисовое для кулинарных целей; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел», поскольку каждый из этих товаров в своем составе может содержать травы, произрастающие в горах Башкирии;

- части товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; венки из живых цветов; галеты для собак; дерн натуральный; жом сахарного тростника [сырье];

жвачка для животных; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; луковицы цветов; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; отруби зерновые; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; перец стручковый [растение]; плоды цератонии обыкновенной; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; пыльца растений [сырье]; рассада; растения; растения засушенные для декоративных целей; робиния, сырье; семена для посадки; сено; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; травы пряновкусовые необработанные; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей», поскольку каждый из этих товаров в своем составе может содержать травы, произрастающие в горах Башкирии;

- части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; воды газированные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы

для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»;

- части товаров 33 класса МКТУ «aperитивы; вина; водка; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мяная; настойки горькие; сидры; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые»;

- услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помошь]; оптовые и розничные продажи товаров через прямые продажи, офисы продаж, Интернет, услуги магазинов», связанных с продажей, рекламой, реализацией товаров.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о неохраноспособности словесного элемента «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» заявленного обозначения [1] в отношении части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении другой части товаров заявленное обозначение [1] со словесным элементом «БАШКИРСКИЕ ГОРНЫЕ ТРАВЫ» является ложным в отношении вида, состава товаров, поскольку по своей природе не могут содержать в своем составе горных трав, происходящих из Башкирии, а именно:

- товаров 29 класса МКТУ «белки для кулинарных целей; белок яичный; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры

животные пищевые; жиры пищевые; заменители молока; изюм; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; маргарин; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; масло сливочное; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; миндаль толченый; мозг костный пищевой; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; порошок яичный; продукты молочные; простокваша [скипящее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; ферменты молочные для кулинарных целей; яйца; яйца улитки»;

- товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы кофейные; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; вещества связующие для мороженого; водоросли [приправа]; вафли; вода морская для приготовления пищи; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; имбирь [пряность]; какао; карри [приправа]; камень винный для кулинарных целей; клейковина пищевая; конфитюр молочный; йогурт замороженный [мороженое]; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; марципан; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; манта для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао;

напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; орехи в шоколаде; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пудра для кондитерских изделий; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сорбет [мороженое]; сахар; сахар пальмовый; спреды на основе шоколада; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; муссы шоколадные; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для торты; ферменты для теста; цикорий [заменитель кофе]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад; ячмень очищенный; уксус; уксус пивной»;

- товаров 31 класса МКТУ «анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; голотурии живые; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кой, живые; картофель необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; крапива; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; насекомые съедобные, живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; плоды цитрусовые необработанные; птица домашняя живая; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; раки живые; ракообразные живые;

ревень необработанный; рис необработанный; растения алоэ древовидного; пшеница; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук необработанный; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень»;

- товаров 32 класса МКТУ «вода сельтерская; вода содовая; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для изготовления минеральной воды»;
- товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, содержащие фрукты; сидр грушевый; экстракты фруктовые спиртовые».

Ввиду определенной заложенной семантики заявленное обозначение нельзя признать фантазийным в отношении каких-либо товаров или услуг ввиду вышеизложенных доводов.

Таким образом, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части заявленных товаров требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В решении Роспатента от 28.11.2019 заявленному обозначению [1] противопоставлено наименование места происхождения товаров «БАШКИРСКИЙ МЁД» № 83 [2]: № 83 на имя «Государственное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», 450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 9/3; № 83/1 на имя «Государственное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», 450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 9/3 с приоритетом от 05.10.2004; № 83/2 на имя ООО «БАШКИРСКИЙ МЁД», 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное ш., 37 с приоритетом от 18.12.2015; № 83/3 на имя ООО «Торговый дом «Башкирский мед», 450059,

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9, корп. 3 с приоритетом от 08.06.2017. Указание товара: мед натуральный.

Норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса предусматривает тождество, либо сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] с наименованием места происхождения, охраняемым в соответствии с действующим законодательством. Словесный элемент «горные травы» является слабым элементом. Вместе с тем, элемент «Башкирские» является более значимым элементом по сравнению с элементом «горные травы». Башкирия известна своими пищевыми продуктами: молочные продукты, мясные продукты, сушёные ягоды, злаки, мед, пастила. См. ru.wikipedia.org Башкирская кухня. Кроме того, как известно, мед может настаиваться и производиться из различных трав, в том числе трав горного происхождения.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного НМПТ «БАШКИРСКИЙ МЁД» № 83 [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что заявленное обозначение [1] и противопоставленное НМПТ [2] включают фонетически и семантически сходные словесные элементы «БАШКИРСКИЕ» / «БАШКИРСКИЙ». Визуальные различия заявленного обозначения [1] и противопоставленного НМПТ [2] с точки зрения их индивидуализирующей способности не приводят к отсутствию сходства, поскольку НМПТ [2], как самостоятельный объект интеллектуальной собственности по своей правовой природе не имеет каких-либо графических особенностей.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного НМПТ [2] в целом. Таким образом, сравниваемые заявленное обозначение [1] и противопоставленное НМПТ [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пункта 7 статьи 1483 Кодекса и пункта 47 Правил в рамках сопоставления заявленного обозначения [1] и НМПТ [2] вопрос однородности товаров/услуг не исследуется.

Как известно, пункт 7 статьи 1483 Кодекса содержит общее правило, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места

происхождения товара, в отношении любых товаров. В порядке исключения из этого общего правила регистрация такого товарного знака возможна при соблюдении в совокупности следующих условий:

- 1) наименование места происхождения товаров включено в товарный знак как неохраняемый элемент;
- 2) регистрация только на имя лица, имеющего исключительное право на такое указание или такое наименование;
- 3) регистрация только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое указание или такое наименование.

Отсутствие хотя бы одного из указанных критериев исключает возможность предоставления обозначению правовой охраны в связи с его несоответствием требованиям нормы пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не обладает правом на включение сходного словесного элемента в качестве неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения [1] в отношении меда натурального.

Таким образом, заявленное обозначение [1] в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019.