


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2024, поданное ООО «АРИАДНА», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734694, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «баса» по заявке №2023734694, поданной 25.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 21, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734694. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Словесный элемент «БАСА» - город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1741466>, <https://ayuntamientodebaza.es/>, <http://spain-dream.ru/basa/>, [https://znanierussia.ru/articles/Баца_\(город\)](https://znanierussia.ru/articles/Баца_(город)), <https://www.ru-spain.com/ciudad/baza>, <https://www.marshruty.ru/Places/Place.aspx?PlaceID=ec13322b-742a-48d0-bc2c-8b04b731bc2b&ysclid=lvievflaoz479572846>), представляет собой географическое наименование и может восприниматься как указание на местонахождение производителя товаров/услуг, в связи с чем является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель по данной заявке находится в Москве, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/услуг, места нахождения заявителя и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 26.08.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению только в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ (от 35-го класса отказывается);

- корректное произношение наименования города «Baza» на испанском звучит для русскоговорящего потребителя как «Бафа» или «Бава». Это связано с правилами чтения и произношения в испанском языке. Согласно указанным правилам, буква «Z» в испанском произносится как межзубный звук [θ], который в русском языке соотносится со звуком [Б] или [В];

- в связи с этим для среднего российского потребителя провести ассоциацию слова «БАСА» с каким-либо иностранным географическим указанием, корректное произношение которого является «Бафа» или «Бава» практически невозможно;

- в Испании насчитывается в общей сложности 8124 муниципалитета, из которых 47% имеют менее 500 жителей, 44 % - от 500 до 10 000 жителей, 8 % - от 10 000 до 100 000 жителей и, наконец, 145 муниципалитетов имеют более 100 000 жителей. Это означает, что муниципалитет «Baza» является одним из 8124 муниципалитетов

государства Испания, при этом население которого позволяет сделать вывод о совершенно небольшом его размере;

- представленные в решении об отказе ссылки с указанием на город и муниципалитет «Vaza» представляют собой ресурсы с усеченной информацией лишь о территориальном расположении в Испания и краткой информации о количестве жителей, либо указывают на иностранные сервисы, которые нельзя использовать как достоверные источники или ресурсы, доступные для изучения всем российским потребителям, либо являются специализированными изданиями, целевой аудиторией которых являются исключительно лица, планирующие глубокое изучение испанской культуры;

- также из открытых источников сети Интернет нет никакой информации о том, что в городе «Vaza» в Испании есть какое-либо знаменитое производство товаров. Этот город предлагает посетителям исключительно ознакомление с историческим наследием;

- слово «Баса» имеет традиционно русское происхождение и значение и связано с русской культурой и историей;

- русское диалектное слово «бáский, бáской» - «красивый», традиционно распространено к северо-востоку от Москвы. Это слово широко употреблялось ранее в Ярославской, Костромской, Нижегородской области, в Пермском крае, а также за Уралом в Сибири, куда оно попало в ходе колонизации центром которой были земли Верхневолжья;

- согласно толковому словарю Даля, слово «Баса» означает: 1) краса, красота, хорошество, пригожество, нарядность, изящество; 2) украшение, наряд, украса, прикраса;

- яркими примерами использования слова «Баса» являются известные пословицы и поговорки: «То и баса, что руса коса», «Баса приглядится, а ум пригодится», «Сколько прибасов ни надевай, а басы не прибудет»;

- с учетом существующей ассоциативной связи среднего российского потребителя слова «Баса» с понятиями «красота», наличия в сознании потребителя точного семантического значения слова «Баса», ограниченного количества информации, представленной в российских открытых источниках сети Интернет о городе и

муниципалитете «Baza», содержащихся исключительно в редких специальных изданиях для узкого потребителя, можно однозначно сделать вывод о том, что «Baza» не известен рядовому (среднему) потребителю как место производства конкретного товара;

- способность названия географического объекта быть известным для рядового, среднего потребителя как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения лица, его производящего, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП-822/2021);

- при этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31);

- из открытых источников следует, что муниципалитет «Baza» в Испании известен своими туристическими достопримечательностями, археологическими находками и историческими памятниками, и не задействован с процессами поставок товаров из Европы в Россию, а также не является производителем каких-либо товаров, в том числе, относящихся к 21 и 25 классам МКТУ;

- так как ассоциативная связь обозначения «Баса» в отношении испрашиваемых товаров и услуг с определенным местом происхождения не установлена, то невозможно прийти к выводу о наличии оснований для неверного представления потребителей о месте происхождения товаров заявителя, находящегося в другом регионе;

- слово «Баса» также имеет иные словарно-справочные значения, а именно: община в провинции Куангнгай во Вьетнаме; бантоидный язык, распространённый в Камеруне; народ в Камеруне; храм, построенный кушитским (нубийским) царём Аманихабале;

- заявитель указывает, что ранее обозначение «Баса» уже было зарегистрировано в качестве товарного знака №108412, однако, не было продлено его правообладателем;

- в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020 было установлено, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и к действиям государства».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734694 в отношении всех испрашиваемых товаров 21, 25 классов МКТУ.

К возражению заявителем представлены следующие источники информации:

1. Решение Роспатента от 31.07.2024 по заявке №2023767458/33, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 04.07.2024 возражения от 22.05.2024, поданного ООО «СОЛТИС» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

2. Решение Роспатента от 31.07.2024 по заявке № 2023705720/33, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 03.06.2024 возражения от 21.03.2024, поданного Общество с ограниченной ответственностью «Робоавиа» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.04.2023) подачи заявки №2023734694 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса 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 образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии,

числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая

результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

баса

Заявленное обозначение «баса» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ.

Согласно словарно-справочной информации слово «Баса» является многозначным термином и имеет следующие варианты толкования: 1) город и муниципалитет в Испании; 2) община в провинции Куангнгай во Вьетнаме; 3) бантоидный язык, распространённый в Камеруне; 4) народ в Камеруне; 5) храм, построенный кушитским (нубийским) царём Аманихабале (<https://sinonim.org/t/баса>).

Кроме того, согласно Толковому словарю Даля В.И. слово «Баса» имеет и иные варианты значений: 5) краса, красота, хорошество, пригожество, нарядность, изящество; б) украшение, наряд, украса, прикраса (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205890>).

Таким образом, у коллегии отсутствуют сведения о том, что обозначение «баса» однозначно будет восприниматься потребителями как географическое указание, а не как, например, указание на красоту или наряд, украшение.

На основании изложенного, следует отметить, что обозначение «баса» является многозначным, которое может обозначать как географический объект (несколько географических объектов с одноименным названием), так и иной объект материального мира, что не позволяет признать заявленное обозначение указывающим на место производства товаров и/или на местонахождение лица, их производящих (дополнительно, коллегия указывает, что заявленное обозначение выполнено со строчной буквы, а не с заглавной, что дополнительно будет ориентировать потребителя на то, что данное слово не относится к какому-либо географическому наименованию).

Что касается ассоциирования заявленного обозначения именно с муниципалитетом Ваза в Испании, то коллегия хотела бы обратить внимание на следующее.

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства/оказания конкретного товара/услуги зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром/услугой и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров/услуг, для которых

испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара/услуги или место нахождения лица, его производящего/оказывающего, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП-822/2021). При этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31). Актуальная судебная практика также исходит из необходимости подтверждения известности географического названия применительно к заявленным на регистрацию товарам/услугам, а бремя доказывания этого лежит на лице, заявляющем о наличии таких обстоятельств (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-891/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу №СИП-977/2021).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, которые относятся к следующим родовым группам товаров:

21 - приспособления и устройства для приготовления, обработки и переработки пищевых продуктов; принадлежности, приспособления и аксессуары кухонные; посуда столовая и другие предметы сервировки; емкости различного функционального назначения;

25 - одежда; обувь; головные уборы.

Коллегия указывает, что, несмотря на то, что в сети Интернет присутствует определенная информация о муниципалитете Баса¹, данное направление не является

¹ <https://ayuntamientodebaza.es/>, <http://spain-dream.ru/basa/>, [https://znanierussia.ru/articles/Баса_\(город\)](https://znanierussia.ru/articles/Баса_(город)), <https://www.ru-spain.com/ciudad/baza>, <https://www.marshruty.ru/Places/Place.aspx?PlaceID=ec13322b-742a-48d0-bc2c-8b04b731bc2b&ysclid=lvievflaoz479572846>

популярным среди российских туристов (например, невозможно приобрести прямой билет для перелета из Российской Федерации, подобное путешествие требует длительной подготовки и организации). Вместе с тем, коллегия отмечает, что в сети Интернет отсутствует какая-либо информация о том, что в муниципалитете Баса производятся испрашиваемые товары 21, 25 классов МКТУ. При этом представляется сомнительным, что при заказе товаров 21, 25 классов МКТУ потребители будут полагать, что данные товары будут произведены именно на территории данного муниципалитета. В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров 21, 25 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение не нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «*баса*» на предмет соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «Баса» не воспринимается как указание на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров 21, 25 классов МКТУ, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров 21, 25 классов МКТУ. Фактическое производство товаров 21, 25 классов МКТУ осуществляется заявителем на территории Российской Федерации, а не на территории испанского муниципалитета Баса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2024, отменить решение Роспатента от 27.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734694.