

**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 01.03.2019 возражение, поданное АО «Жемчужина Байкала», г. Иркутск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725027, при этом установила следующее.

**BAIKAL BAR**

Словесное обозначение «**БАЙКАЛ БАР**» по заявке №2017725027 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 22.06.2017 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 01.11.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду их несоответствия требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение

**BAIKAL BAR**  
«**БАЙКАЛ БАР**» сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**БАЙКАЛ**», признанным общеизвестным под №102 с датой признания знака общеизвестным от 31.07.2010 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50;

- обозначением «БАЙКАЛ», заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара (далее – НМПТ). Заявка №2016740391 на регистрацию указанного НМПТ подана 28.10.2016 от ООО «Торговый дом «Легенда Байкала», 664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 дивизии, 8, офис 2.

Словесные элементы «BAR» («bar» в переводе с английского «бар»), «BAR» являются неохраняемыми в силу указания на видовое наименование предприятия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что решением Роспатента от 19.12.2018 обозначению «БАЙКАЛ» по заявке №2016740391 было отказано в регистрации в качестве НМПТ, следовательно, оснований для его противопоставления более не имеется. Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения не связаны с товаром 33 класса МКТУ «водка» противопоставленного общеизвестного товарного знака, а лицо, оказывающее эти услуги, не может быть соотнесено потребителем с производителем ликеро-водочных изделий, что подтверждается судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2018 по делу №СИП-677/2017). По мнению правообладателя, действие правовой охраны общеизвестного товарного знака может быть распространено на неоднородные товары согласно положениям пункта 3 статьи 1508 Кодекса только в случае, если использование другим лицом спорного товарного знака в отношении указанных этих товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017725027 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.06.2017) поступления заявки №2017725027 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 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 подпункта 3 пункта 1 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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.

В соответствии с требованиями подпункта 3 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, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров 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.

### **BAIKAL BAR**

Заявленное обозначение «**БАЙКАЛ БАР**» по заявке №2017725027, поданной на регистрацию 22.06.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «**BAR**» (в переводе с английского языка «бар», <https://www.translate.ru>) / «**БАР**» (небольшой ресторан или часть ресторана, где посетителей обслуживают у стойки, а также сама такая стойка, см. <https://dic.academic.ru>) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов», которые ассоциируются с деятельностью предприятий общественного питания и мест временного проживания людей, где

размещение бара является традиционным (как отмечает это сам заявитель в корреспонденции от 03.09.2018 на стадии экспертизы).

Однако в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725027 в заключении экспертизы указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с обозначением «БАЙКАЛ», заявленным 28.10.2016 на регистрацию в качестве НМПТ по заявке №2016740391 в отношении товара «природная питьевая вода».

В этой связи необходимо констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, к которым относится решение Роспатента об отказе в регистрации противопоставленного обозначения «БАЙКАЛ» в качестве НМПТ по заявке №2016740391, принятое 19.12.2018.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725027, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения

**BAIKAL BAR**  
« **БАЙКАЛ БАР** » в качестве товарного знака также был основан на наличии сходного общеизвестного товарного знака «**БАЙКАЛ**», зарегистрированного под №102 с датой признания товарного знака общеизвестным от 31.07.2010 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Байкал».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака, в составе которых содержится тождественный индивидуализирующий словесный элемент «БАЙКАЛ», очевидно и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ товарных знаков на предмет однородности товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, показал следующее.

## **БАЙКАЛ БАЙКАЛ**

Регистрация заявленного обозначения «**БАЙКАЛ**» в качестве товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов».

Противопоставленный товарный знак «**БАЙКАЛ**» признан общеизвестным в качестве средства индивидуализации «водки». При этом следует констатировать, что согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Так, правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем алкогольной продукции. Любой производитель продукции стремится к ее активному продвижению, одним из способов которого является реклама. Распространенным методом рекламы алкогольной продукции в условиях ограничений, наложенных законодательством Российской Федерации на этот род товаров, становится коллаборация производителей алкоголя с организациями, имеющими право осуществлять их продажу (в частности, бары, рестораны), что выражается, например, в оформлении интерьера и элементов декора с использованием соответствующих брендов производителя алкоголя, использование в названии баров (ресторанов) соответствующий известный товарный знак производителя того или иного напитка, использование напитка под этим товарным знаком в меню заведения. Примером такого сотрудничества может служить

ресторан «Белуга» в Москве и водка «Белуга» (см. сведения о ресторане <http://belugamoscow.ru/news/zavtrak-burlaka>).

#### **BAIKAL BAR**

В этой связи использование обозначения «**БАЙКАЛ БАР**», имеющего высокую степень сходства с общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» по свидетельству №102, для маркировки заявленных услуг 43 класса МКТУ, связанных с деятельностью предприятий общественного питания (в которых может предлагаться алкоголь), способно вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Также необходимо отметить, что бары и рестораны являются частью гостиниц (т.е. предприятий, связанным с временным проживанием людей), как справедливо отмечалось самим заявителем в корреспонденции от 03.09.2018.

Таким образом, в данном случае есть основания полагать, что производство водки под обозначением «**БАЙКАЛ**» и услуги предприятий общественного питания и гостиниц (обеспечение временного проживания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов), сопровождаемые в гражданском обороте обозначением

#### **BAIKAL BAR**

«**БАЙКАЛ БАР**», потребитель будет связывать с одним и тем же лицом, а, значит, ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в отношении товаров и услуг 33, 43 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии имеются основания для отнесения заявленного обозначения к обозначениям, не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2017725027 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для услуг 43 класса МКТУ «пансионаты для животных; прокат палаток; прокат

передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды», в отношении которых ассоциаций с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №102 не возникает.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2019, отменить решение Роспатента от 01.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017725027.**