

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 04.06.2019 возражение, поданное БАЙКАЛСИ КАМПАНИ Акционерное общество Группа компаний «Море Байкал», Иркутская обл. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709534, при этом установила следующее.

BAIKALSEA Company

Словесное обозначение « **БАЙКАЛСИ Кампани** » по заявке №2017709534 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 16.03.2017 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.08.2018 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 услуг ввиду их несоответствия требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Company Кампани», который не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

BAIKALSEA Company

Кроме того, заявленное обозначение «**БАЙКАЛСИ Кампани**» 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.

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.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ», зарегистрированным за №102, а услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не однородны товарам 33 класса МКТУ «водка» противопоставленного общеизвестного товарного знака, а лицо, оказывающее эти услуги, не может быть соотнесено потребителем с производителем ликеро-водочных изделий. По мнению заявителя, 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.

Неохраноспособность словесного элемента «Company Кампани» заявителем не оспаривается.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709534 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.03.2017) поступления заявки №2017709534 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.

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: 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.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

BAIKALSEA Company

Заявленное обозначение «**БАЙКАЛСИ Кампани**» по заявке №2017709534, поданной 16.03.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Company» (в переводе с английского языка «компания», т.е. корпоративное предприятие, которое является юридическим лицом, в отличие от его участников; компания оперирует как самостоятельная единица, в успехе которой участвуют все ее члены, см. Англо-русский словарь и Словарь бизнес-терминов, <https://dic.academic.ru>) и его транслитерация «Кампани» буквами русского алфавита являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающие различительной способностью.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709534 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 №2017709534, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака **BAIKALSEA Company** «**БАЙКАЛСИ Кампани**» по заявке №2017709534 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса был основан на наличии 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».

BAIKALSEA Company

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**БАЙКАЛСИ Кампани**» и противопоставленного общеизвестного товарного знака «**БАЙКАЛ**» показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «BAIKALSEA» и его транслитерацию «БАЙКАЛСИ» буквами русского алфавита, который отсутствуют в словарях и является фантазийным. В состав противопоставленного общеизвестного товарного знака входит единственный индивидуализирующий элемент «БАЙКАЛ», который ассоциируется с одноименным озером. Следует отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют сведения о том, что потребитель ассоциирует заявленное обозначение с фантазийным элементом «BAIKALSEA» / «БАЙКАЛСИ» с противопоставленным общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ» при сопровождении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ в гражданском обороте.

Принимая во внимание изложенное коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6 (3) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение

BAIKALSEA Company

подлежит удовлетворению, а товарный знак «**БАЙКАЛСИ Кампани**» по заявке №2017709534 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака с исключением из охраны словесных элементов «Company», «Кампани».

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2019, отменить решение Роспатента от 21.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709534.