


**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 22.01.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Ижевский механический завод», г. Ижевск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727999, при этом установила следующее.




Словесное обозначение «» по заявке №2017727999 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 12.07.2017 в отношении товаров и услуг 06, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 41 классов МКТУ, указанных в заявке.


Роспатентом 26.11.2018 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 (услуг) ввиду несоответствия требованиям пунктов 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**БАЙКАЛ ВАИКАЛ**» сходно до степени смешения с 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. По мнению заявителя, заявленное обозначение, выполненное в оригинальной графике, обладает различительной способностью и ассоциируется с АО «Ижевский механический завод». Заявитель обладает исключительным правом на

товарные знаки с более ранним приоритетом - «» по свидетельству


№22673, «» по свидетельству №155967, а, кроме того, правовая охрана товарных знаков «ВАИКАЛ», принадлежащих заявителю, действует за рубежом (в 17 странах). Заявитель занимает лидирующее место среди отечественных производителей оружия, представляет собой крупнейшую организацию на международном рынке оружия и производит широкий спектр оружейной продукции. Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака для товаров, не относящихся к 32 классу МКТУ, следовательно, не может быть сходным до степени смешения с НМПТ и подлежит правовой охране. Кроме того, решением Роспатента от 19.12.2018 противопоставленному обозначению «БАЙКАЛ» по заявке №2016740391 было отказано в регистрации в качестве НМПТ, следовательно, препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется. Также заявителем отмечается, что на стадии экспертизы им было представлено разрешение на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017727999 в отношении заявленных товаров и услуг 06, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 41 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегия выявила обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 26.11.2018. Так, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение по заявке №2017727999 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 16 класса МКТУ, связанных с производством этикеточной продукции, товаров 21 класса МКТУ, представляющих собой различные бытовые или кухонные емкости, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя иных лиц:

- с общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» [1] (свидетельство №102 с датой признания товарного знака общеизвестным от 31.07.2010), зарегистрированными в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50;



- с товарным знаком «» [2] (свидетельство №304105 с приоритетом от 23.08.1999), зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородным заявленным товарам 32 класса МКТУ и принадлежащим ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50;




- с серией товарных знаков «» [3] (свидетельство №203612 с



приоритетом от 23.08.1999), «» [4] (свидетельство №151442 с




приоритетом от 19.04.1994), «» [5] (свидетельства №59925 с приоритетом от 19.08.1977), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук, 119021, Москва, ул. Россолимо, д. 7;




- с серией товарных знаков «» [6] (свидетельство №152007 с



приоритетом от 06.07.1994), «» [7] (свидетельство №141917 с приоритетом от 31.05.1994), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО Байкал», 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 38, офис 5.

Также коллегия установила, что заявителю принадлежит исключительное право

на товарный знак «» по свидетельству №155967, зарегистрированный в отношении идентичных позиций, включенных в перечень товаров и услуг 13, 14, 16, 28, 35 классов МКТУ.

Уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №155967 препятствует государственной регистрации на его имя тождественного товарного знака по заявке №2017727999 в отношении части товаров и услуг 13, 14, 16, 28, 35 классов МКТУ.

Исходя из системного анализа законодательства (см. статьи 1496, 1481 Кодекса), на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не

предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что государственная регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров и услуг противоречит общественным интересам согласно пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса. Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016).

Заявитель, в установленном порядке уведомленный об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 09.04.2019, ограничил перечень заявленных товаров и услуг 13, 14, 16, 21, 28, 35 классов МКТУ в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2019. В связи с этим сформулированные на заседании коллегии 09.04.2019 основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727999 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса более не существуют.

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

С учетом даты (12.07.2017) поступления заявки №2017727999 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).

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.


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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2017727999, поданной на регистрацию 12.07.2017, является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом корректировки перечня, сделанного заявителем, испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 09, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 41 классов МКТУ.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727999 в заключении по результатам 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».

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам 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 №2017727999 для всех заявленных товаров и услуг, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2019, отменить решение Роспатента от 26.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017727999.**