

**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 14.01.2019 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 №2017718458, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**БАЙКАЛ ВАИКАЛ**» по заявке №2017718458 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 11.05.2017 в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 13.09.2018 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 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**БАЙКАЛ БАЙКАЛ**» 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, при этом доводы возражения сводятся к тому, что 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.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017718458 в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегия выявила обстоятельства, которые отсутствовали в решении Роспатента от 13.09.2018. Так, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение по заявке №2017718458 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 21 класса МКТУ «емкости бытовые или кухонные», 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.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2019, ограничил перечень заявленных товаров 21 класса МКТУ, исключив из него спорную позицию 21 класса МКТУ

«емкости бытовые или кухонные». В связи с этим сформулированные на заседании коллегии 11.04.2019 основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718458 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса отпали.

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

С учетом даты (11.05.2017) поступления заявки №2017718458 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.

Заявленное обозначение «**БАЙКАЛ ВАИКАЛ**» по заявке №2017718458, поданной на регистрацию 11.05.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом корректировки перечня, сделанного заявителем на заседании коллегии 11.04.2019, испрашивается

в отношении товаров 21 класса МКТУ «фильтры для воды бытовые; картриджи для фильтров для воды бытовых».

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718458 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».

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 №2017718458 для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ, 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 14.01.2019, отменить решение Роспатента от 13.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718458.**