

**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.12.2018 возражение, поданное ООО «Аква», г. Улан-Удэ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709910, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**BAIKAL GLACIER**» по заявке №2017709910 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к




тому, что заявленное обозначение «BAIKAL GLACIER» сходно до степени смешения:


- с обозначением «БАЙКАЛ» [1], 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.

- с серией товарных знаков «» [2] (свидетельство №203612 с

приоритетом от 23.08.1999), «» [3] (свидетельство №151442 с


приоритетом от 19.04.1994), «» [4] (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 товарным знаком «» [5] (свидетельство №135466 с приоритетом от 20.07.1995), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Вода Байкала», 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3;

- 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.

- с общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» [8] (свидетельство №102 с датой признания товарного знака общеизвестным от 31.07.2010), зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородным заявленным товарам 32 класса МКТУ и принадлежащим ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений;

- при рассмотрении настоящего возражения следует учитывать достаточно большое количество товарных знаков, включающих в свой состав слово «Байкал», исключительное право на которые принадлежит разным лицам в отношении товаров

32 класса МКТУ: «» (свидетельство №178968), «»

  
(свидетельство №429280), «**Legend of Baikal**» (свидетельство №361185), «**WATER**»




(свидетельство №149925), «» (свидетельство №111571), «**ВОЛНА**  
**БАЙКАЛА**»

(свидетельство №287278), «**ЛЕГЕНДА БАЙКАЛА**» (свидетельство №309245),

« **РОДНИКИ БАЙКАЛА** » (свидетельство №449426), « **ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА** » (свидетельство №470604), « **Грезы Байкала** » (свидетельство №498904), « **Магия Байкала** » (свидетельство №498903), « **Зеркало Байкала** » (свидетельство №498902), « **Берег Байкала** » (свидетельство №499024);

- заявитель находится в географическом регионе (республика Бурятия), граничащим с озером Байкал;



- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «  » по свидетельству №516290, зарегистрированный для товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель интенсивно использует заявленное обозначение для индивидуализации питьевой воды с 2013 года, в 2017 году принял участие в международной выставке в Монголии и Китае, намерен экспортировать свой продукт в Китай.

Заявитель просит принять во внимание представленные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709910 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.03.2017) поступления заявки №2017709910 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящем Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Заявленное обозначение «**BAIKAL GLACIER**» по заявке №2017709910, поданной на регистрацию в качестве товарного знака 20.03.2017, является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение ледника в виде трех параллельных линий, расположенных под углом, а также словесные элементы «БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕДНИК», «BAIKAL GLACIER» (где «Baikal» - название озера Байкал на английском языке, «glacier» - ледник, см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru)), выполненные буквами русского и латинского алфавитов, шрифтом, приближенным к стандартному. Заявленное обозначение выполнено синем, голубом, белом, красном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; воды столовые; напитки безалкогольные».

Согласно результатам экспертизы основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709910 послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с обозначением «БАЙКАЛ» [1], поданным на регистрацию в качестве НМПТ по заявке №2016740391, а также с товарными знаками



« [2] (свидетельство №203612),



» [3] (свидетельство



№151442), « [4] (свидетельства №59925),



« [5]



(свидетельство №135466), « [6] (свидетельство №152007),



» [7]




(свидетельство №141917), общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» [8] (свидетельство №102), права на которые принадлежат иным лицам.

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

Так, решением Роспатента 19.12.2018 по заявке №2016740391 было отказано в регистрации обозначения «БАЙКАЛ» [1] в качестве НМПТ. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставление [1] и, соответственно, устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017709910, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.



Кроме того, в настоящее время товарный знак «» [5] по свидетельству №135466 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку правовая охрана товарного знака была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 30.01.2019.



Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [4], [6] – [8] на предмет их сходства, то коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2017709910 в отношении товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.



Так, как справедливо было указано заявителем, комбинированное заявленное




обозначение «**BAIKAL GLACIER**» со словесными элементами «**ЛЕДНИКИ БАЙКАЛА**» / «**BAIKAL GLACIER**» и противопоставленные товарные знаки



«» [2] (свидетельство №203612), «» [3] (свидетельство


№151442), «» [4] (свидетельства №59925), «» [6] (свидетельство

№152007), «» [7] (свидетельство №141917), «**БАЙКАЛ**» [8] (свидетельство

№102) со словесными элементами «БАЙКАЛ», «ВАУКАЛ», «ВАЙКАЛ», отличаются друг от друга разным количественным составом индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в фонетическом и семантическом восприятии сравниваемых обозначений. При этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление.

В этой связи коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2017709910 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении доводов о «старшем праве» заявителя

на товарный знак «» по свидетельству №516290, сведений об использовании заявленного обозначения, а также о наличии ряда регистраций со словесным элементом «ВАЙКАЛ» / «БАЙКАЛ», принадлежащим разным лицам, то они приняты к сведению.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности имеются основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2018, отменить решение Роспатента от 30.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709910.**