

**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 20.07.2018 возражение, поданное ООО «Вода Сибири», г. Ангарск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748692, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «  » по заявке №2016748692 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; воды [напитки]».

Роспатентом 31.05.2018 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 и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 4, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием объекта всемирного природного наследия – озером Байкал, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, не являющегося собственником (владельцем) этого объекта, согласно законодательству возможна лишь с согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, которое отсутствует в материалах дела.


Кроме того, в заключении также отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) обозначением «БАЙКАЛ» [1] (заявка №2016740391 с датой подачи от 28.10.2016) в отношении вида товара «природная питьевая вода» на имя 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 товарным знаком «**БАЙКАЛ**» [8] (свидетельство №102), признанным общеизвестным с 31.07.2010 для товара 33 класса МКТУ «водка», однородного товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50.

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

- заявителем получено письмо-согласие от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и тем самым устранено препятствие в виде его несоответствия требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями (товарными знаками) ввиду имеющих фонетических, семантических и графических отличий;

- общеизвестный товарный знак по свидетельству №102 зарегистрирован в отношении вида товара 33 класса МКТУ «водка», который не является однородным заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- в настоящее время зарегистрировано на имя разных лиц большое количество товарных знаков по Байкальской тематике: «Священный Байкал» (свидетельство

№178968 с приоритетом от 17.12.1996), «Звезда Байкала» (приоритет от 13.11.2009), «Legend of Baikal» (свидетельство №361185 с приоритетом от 17.07.2007), «Baikal Abyss water» (свидетельство №149925 с приоритетом от 09.12.1995), «Байкальская» (свидетельство №111571 с приоритетом от 17.12.1996), «Волна Байкала» (свидетельство №287278 с приоритетом от 20.05.2004), «Легенда Байкала» (свидетельство №309245 с приоритетом от 14.03.2005), «Родники Байкала» (свидетельство №449426 с приоритетом от 01.06.2010), «Жемчужинка Байкала» (свидетельство №470604 с приоритетом от 06.07.2010), «Грезы Байкала» (свидетельство №498904 с приоритетом от 16.06.2011), «Магия Байкала» (свидетельство №498903 с приоритетом от 16.06.2011), «Зеркало Байкала» (свидетельство №498902 с приоритетом от 16.06.2011), «Берег Байкала» (свидетельство №499024 с приоритетом от 16.06.2011);

- заявитель находится в Иркутской области, в географическом регионе, опоясывающем озеро Байкал с двух сторон;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «Родники Байкала» (свидетельство №449426) для товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель просит принять во внимание представленные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748692.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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

С учетом даты (22.12.2016) поступления заявки №2016748692 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).

Исходя из требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

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.

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 которого 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 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).



Заявленное обозначение « *Springs of the Baikal* » по заявке №2016748692, поданной на регистрацию в качестве товарного знака 22.12.2016, является словесным, выполнено буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении.

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

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748692 в заключении экспертизы указывалось на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Так, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Истоки Байкала» содержит в своем составе указание на наименование известного географического объекта – Озера Байкал. Данный объект, как справедливо было указано экспертизой, занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под №754 в 1996 году (см. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, <http://ru.wikipedia.org>) в качестве объекта всемирного природного наследия, что заявителем не оспаривается.


Необходимо отметить, что фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного обозначения наименования указанного объекта всемирного природного наследия обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.





Исходя из положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия, возможна лишь с согласия собственников этих объектов или уполномоченных собственниками лиц.

В этой связи следует указать, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекции национальных парков и заповедников наделены полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования соответствующих наименований объектов природного наследия Российской Федерации.


С учетом представленного письма-согласия от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 4 статьи 1483 Кодекса.


Вместе с тем в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748692 в заключении экспертизы указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с обозначением «БАЙКАЛ», поданным


на регистрацию в качестве НМПТ [1], и товарными знаками «» [2]

«» [3], «» [4], «» [5], «» [6], «» [7], «**БАЙКАЛ**» [8], права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленное обозначение «БАЙКАЛ» [1] по заявке №2016740391, поданное 28.10.2016 на регистрацию в качестве НМПТ для товара «природная питьевая вода», является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.


Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №203612 с приоритетом от 23.08.1999 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «ВАУКАЛ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и стилизованное изображение веток хвойного дерева.


Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.


Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №59925 с приоритетом от 19.08.1977 представляет собой комбинированное



обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный комбинированный товарный знак  [5] по свидетельству №135466 с приоритетом от 20.07.1995 выполнен в виде этикетки оригинальной формы, в состав которой входят словесные элементы «Вода Байкала», «БАЙГАЛ», «Вода питьевая из озера Байкал». Все словесные элементы, кроме «Байкал», не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак  [6] по свидетельству №152007 с приоритетом от 06.07.1994 является комбинированным, включает в свой состав вертикально ориентированный прямоугольник с абстрактным орнаментом, в верхней и нижней частях которого на фоне изогнутых полос расположены словесные элементы «ЗЕМЛЯНИКА» и «БАЙКАЛ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЗЕМЛЯНИКА» исключен из самостоятельной правовой охраны.


Противопоставленный товарный знак  [7] по свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994 является комбинированным, включает в свой состав вертикально ориентированный прямоугольник с абстрактным орнаментом, в верхней и нижней частях которого на фоне изогнутых полос расположены словесные элементы «BAIKAL» и «БАЙКАЛ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «**БАЙКАЛ**» [8] по свидетельству №102 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак признан общеизвестным с 31.07.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленное обозначение [1] подано на регистрацию в качестве НМПТ в отношении товара «природная питьевая вода», который является однородным товарам 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; воды [напитки]» заявленного обозначения. В свою очередь правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] - [7] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, идентичных заявленным товарам по заявке №2016748692. Указанные обстоятельства заявителем не оспариваются.

В свою очередь товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «БАЙКАЛ» [8], неоднородны товарам 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; воды [напитки]» заявленного обозначения, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации. В этой связи противопоставление [8] общеизвестного товарного знака заявленному обозначению по заявке №2016748692 представляется необоснованным и снимается.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [7] на предмет наличия или отсутствия между ними сходства до степени смешения, то необходимо отметить следующее.

Так, как справедливо было указано заявителем, заявленное обозначение  «*Springs of the Baikal*» (с английского языка переводится как «источники (родники) Байкала») и противопоставления [1] - [7] со словесными элементами «БАЙКАЛ», «ВАУКАЛ», «ВАИКАЛ», «ВОДА БАЙКАЛА», 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 указанные противопоставления производят различное общее зрительное впечатление.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2016748692 требованиям, регламентированным пунктами 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Изложенные обстоятельства в совокупности позволяют признать доводы поступившего возражения убедительными относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2018, отменить решение Роспатента от 31.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748692.**