


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 02.03.2018 возражение, поданное ООО «Истоки Байкала», г. Закаменск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727719, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016727719 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.07.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2017 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 1, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- «Байкал» является объектом всемирного природного наследия в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 01.05.1999, определяющим правовые основы охраны озера Байкал;


- на двадцатой сессии Комитета мирового наследия ООН (ЮНЕСКО) по вопросам защиты мирового культурного и природного наследия было принято решение о внесении озера Байкал в список защищенных объектов и исследований номинантов на листинг в списке мирового культурного и природного наследия, что подтверждается включением в список (параграф 754) от 10.03.1997 №WNC-96/CONF.201/21/;

- регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями особо ценных объектов культурного наследия, на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами), согласно законодательству возможна лишь с согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками;

- включенные в состав заявленного обозначения элементы «®» и изображение очертаний озера Байкал не обладают различительной способностью, вследствие чего являются неохраняемыми;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно:



обозначением «» [1] (заявка №2016722745 с приоритетом от 24.06.2016), поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Байкал», 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 38, оф. 5;

с общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» [2] (свидетельство №102 с датой признания товарного знака общеизвестным от 31.07.2010) и с серией товарных



знаков « [3] (свидетельство №529126 с приоритетом от 02.08.2013),



« [4] (свидетельство №489260 с приоритетом от 24.06.2011), «



» [5]



(свидетельство №444159 с приоритетом от 21.09.2010), « [6] (свидетельство



№396073 с приоритетом от 30.06.2008), « [7] (свидетельство №348849

БАЙКАЛ

с приоритетом от 19.06.2007), « **BAIKAL** » [8] (свидетельство №316124 с

приоритетом от 06.06.2006), « **БАЙКАЛ** » [9] (свидетельство №309634 с

приоритетом от 14.07.2005), зарегистрированными в отношении товаров и услуг 33,

35 классов МКТУ, однородным товарам и услугам 32, 35 классов МКТУ заявленного

обозначения, на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50;



с товарным знаком « [10] (свидетельство №523828 с


приоритетом от 18.09.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ на имя ОАО «Байкал Электроникс», 143421, Московская обл.,


Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия», БЦ «Рига Ленд», стр. Б2;


с серией товарных знаков «» [11] (свидетельство №203612 с

приоритетом от 23.08.1999), «» [12] (свидетельство №151442 с

приоритетом от 19.04.1994), «» [13] (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 «» [14] (свидетельство №304105 с приоритетом от 23.08.1999), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, однородным товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50;

с товарным знаком «» [15] (свидетельство №155967 с приоритетом от 19.12.1995), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя АО «Ижевский механический завод», 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8;


с товарным знаком «» [16] (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 «» [17] (свидетельство №152007 с



приоритетом от 06.07.1994), «» [18] (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.

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

- ввиду восприятия заявленного обозначения со словесным элементом «Истоки Байкала» в качестве фантазийного образа, прямо не указывающего на озеро Байкал, и не сходным до степени смешения с обозначением «Байкал», довод экспертизы о несоответствии его требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса не является правомерным;

- входящее в состав заявленного обозначения изображение озера Байкал не является натуралистичным, вследствие чего не может быть признано неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

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

- написание словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, на двух уровнях не исключает их восприятия в качестве словосочетания «Истоки Байкала», где словесные элементы лексически связаны друг с другом, как, например,



в товарных знаках «» (свидетельство №589708), «**Байкальская
ночка**»

Байкальская
(свидетельство №411086), « **черемушка** » (свидетельство №413614), « **БАЙКАЛЬСКИЕ
МАКАРОНЫ** »

БАЙКАЛЬСКИЕ
(свидетельство №172150), « **РОСЫ** » (свидетельство №617421), « **Берег
Байкала** »

ВОЛНА
(свидетельство №499024), « **БАЙКАЛА** » (свидетельство №287278), « **Грезы
Байкала** »

(свидетельство №498904), «  » (свидетельство №576604), « **Зеркало
Байкала** »

Магия
(свидетельство №498902), « **Байкала** » (свидетельство №498903).

Заявитель просит принять во внимание представленные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727719.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2018, заявитель ходатайствовал об ограничении перечня товаров 32 класса МКТУ, исключив из него такие товары как «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

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

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727719 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными (статья 1492) на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

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.

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 «  » по заявке №2016727719, поданной на регистрацию в качестве товарного знака 29.07.2016, является комбинированным, включает в свой состав изображение капли, на фоне которой расположены изображение озера Байкал и словесный элемент «Истоки Байкала», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В состав заявленного

обозначения также входит элемент «®», который был заявлен в качестве неохраняемого элемента при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака.

С учетом ходатайства заявителя, представленного 22.05.2018 на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, за исключением «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», а также для всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в его состав схематическое изображение озера, которое в совокупности со словесным элементом «Истоки Байкала» однозначно воспринимающееся не в качестве средства индивидуализации, а как указание на конкретный географический объект – озеро



Байкал, используется в составе многих товарных знаков (например, «



(свидетельство №576604), «



№515625), «

» (свидетельство №582939)), вследствие чего не обладает различительной способностью, что позволяет отнести его к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «®» в силу отсутствия различительной способности также относится к неохраняемым элементам заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727719 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.

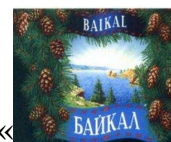
Исходя из положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия, возможна лишь с согласия собственников этих объектов или уполномоченных собственниками лиц.

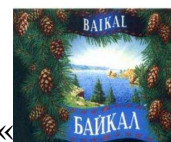
В этой связи следует указать, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекции национальных парков и заповедников наделены полномочиями на выдачу разрешений,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

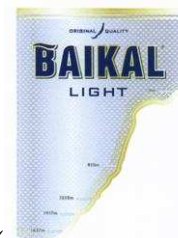
Заявитель, проинформированный в установленном порядке о необходимости предоставления соответствующего согласия компетентного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, данное согласие не представил.

Таким образом, с учетом изложенного отсутствуют основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727719 в заключении экспертизы указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса




как сходного до степени смешения с товарными знаками «  » [1] (заявка №2016722745 с приоритетом от 24.06.2016), « **БАЙКАЛ** » [2] (свидетельство №102



с датой признания товарного знака общеизвестным от 31.07.2010), «  » [3]




(свидетельство №529126 с приоритетом от 02.08.2013), «  » [4] (свидетельство



№489260 с приоритетом от 24.06.2011), «  » [5] (свидетельство №444159 с



приоритетом от 21.09.2010), «  » [6] (свидетельство №396073 с приоритетом от



30.06.2008), «  » [7] (свидетельство №348849 с приоритетом от

БАЙКАЛ

19.06.2007), « **BAIKAL** » [8] (свидетельство №316124 с приоритетом от

06.06.2006), « **БАЙКАЛ** » [9] (свидетельство №309634 с приоритетом от



14.07.2005), «  » [10] (свидетельство №523828 с приоритетом от



18.09.2012), «  » [11] (свидетельство №203612 с приоритетом от



23.08.1999), « [12] (свидетельство №151442 с приоритетом от



19.04.1994), « [13] (свидетельства №59925 с приоритетом от 19.08.1977),



« [14] (свидетельство №304105 с приоритетом от 23.08.1999),



« [15] (свидетельство №155967 с приоритетом от 19.12.1995),



« [16] (свидетельство №135466 с приоритетом от 20.07.1995),

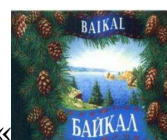


« [17] (свидетельство №152007 с приоритетом от 06.07.1994), «



[18] (свидетельство №141917 с приоритетом от 31.05.1994), 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, что в настоящее время обозначение « [1] по заявке №2016722745 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении этого противопоставленного обозначения было

принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 31.10.2017.

Исключение заявителем из заявленного перечня таких товаров 32 класса МКТУ как «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», являющихся однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2] - [9], [14], позволяет снять указанные противопоставления.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [10] - [13], [15] – [18] на предмет их сходства, то коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2016727719 в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Так, как справедливо было указано заявителем, комбинированное заявленное обозначение со словесным элементом «Истоки Байкала» и противопоставленные товарные знаки [10] - [13], [15] – [18] 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 противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2016727719 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, оценивая все обстоятельства дела в совокупности и принимая во внимание отсутствие в материалах дела разрешения соответствующего компетентного органа на включение в состав товарного знака по заявке №2016727719 обозначения «Байкал», предусмотренного пунктом 4 статьи 1483

Кодекса, у коллегии нет оснований 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:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2017.