

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 31.05.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «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 №2017704152, при этом установила следующее.

**БАЙКАЛ**

Словесное обозначение « **BAIKAL** » по заявке №2017704152 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 07.02.2017 в отношении товаров 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни».

Роспатентом 01.08.2018 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 пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение **БАЙКАЛ**  
«**BAIKAL**» 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 обозначению «БАЙКАЛ» по заявке №2016740391 было отказано в регистрации в качестве НМПТ, следовательно, оснований для его противопоставления более не имеется.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704152 в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.02.2017) поступления заявки №2017704152 правовая база для оценки охранных способностей 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.

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).

**БАЙКАЛ**

**BAIKAL**

Заявленное обозначение «**БАЙКАЛ**» по заявке №2017704152, поданной на регистрацию 07.02.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017704152 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».

В этой связи необходимо констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, к которым относится решение Роспатента об отказе в регистрации противопоставленного обозначения «БАЙКАЛ» в качестве НМПТ по заявке №2016740391, принятое 19.12.2018.

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017704152, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2019, отменить решение Роспатента от 01.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704152.**