

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.12.2007, поданное ООО «Лига Байкальских ледовых капитанов», г.Иркутск, на решение экспертизы от 14.09.2007 об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006702093/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006702093/50 с приоритетом от 02.02.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Лига Байкальских ледовых капитанов», г.Иркутск (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАЙКАЛ ВАЙКАЛ», написанное в кириллице и в латинице простым шрифтом, являющееся фантазийным по отношению к заявленным услугам. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.09.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «БАЙКАЛ ВАЙКАЛ» сходно до степени смешения со следующими товарными знаками: «АС Байкал ТВ» по свидетельству № 190072, с приоритетом от 17.03.1997 (1), «Деловой Байкал» по свидетельству №272805, с приоритетом от 08.09.2003 (2), «Байкал» по свидетельству №297460, с приоритетом от 07.02.2005

(3), зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.12.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правовая охрана товарного знака (3) признана недействительной полностью;
- товарный знак (2) не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением по фонетическому и семантическому признакам;
- рассматриваемое обозначение фонетически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком (1) в отношении части услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; киностудии; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи». Остальные услуги 41 класса МКТУ не являются однородными услугами 41 и 42 классов МКТУ по товарному знаку (1), в частности, «издание книг, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), услуги казино, услуги музеев (презентации, выставки)»;
- правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного словесного обозначения «БАЙКАЛ ВАΙΚАЛ» в качестве товарного знака по заявке №2006702093/50 в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

- решение Палаты по патентным спорам от 12.10.2007 по свидетельству №272805, на 5 л. в 1 экз. (4);

- письмо-согласие, на 1 л. в 1 экз.(5).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 02.02.2006 поступления заявки №2006702093/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006702093/50 обозначение является словесным, включающим в себя словесные элементы «БАЙКАЛ ВАИКАЛ», выполненные одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак обслуживания (1) представляет собой словесное обозначение «АС Байкал ТВ», выполненное буквами русского алфавита. В знаке буквы «ТВ» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Знаку предоставлена охрана в отношении услуг 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак (2) является словесным и состоит из словосочетания «Деловой Байкал». Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ. Следует учесть, что в словосочетании «Деловой Байкал» основным элементом является слово «Байкал», поскольку логическое ударение падает именно на это слово, а элемент «Деловой» является всего лишь характеристикой словесного элемента «Байкал».

Противопоставленный знак обслуживания (3) также является словесным, содержащим слово «БАЙКАЛ», исполненное заглавными буквами русского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что оценке подвергается непосредственно решение экспертизы с точки зрения правомерности вынесенного решения.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАЙКАЛ». Слово «ВАИКАЛ» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию русского слова «БАЙКАЛ».

Графический критерий сходства носит второстепенный характер, в силу чего ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического тождества словесных составляющих.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Заявленные товары 16 класса МКТУ представляют собой товары, относящиеся к печатной продукции (блокноты, альбомы и т.д.) и периодическим изданиям (газеты, издания печатные), в связи с чем они являются однородными по роду (виду), назначению, кругу потребителей, товарам 16 класса МКТУ, приведенным в перечне регистрации (2).

Часть услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в заявке №2006702093/50, а именно, ««видеосъемка; киностудии; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи» однородна части услуг 41, 42 классов МКТУ в регистрации (1), что заявителем не оспаривается.

Товары 16 класса МКТУ, относящиеся к печатной продукции и периодическим изданиям (1) непосредственно связаны с заявленными услугами 41 класса МКТУ по изданию и публикации различного вида печатной продукции

(текстовых материалов [за исключением рекламных]), периодики, поэтому данные товары и услуги следует признать однородными.

Остальные заявленные услуги 41 класса МКТУ «услуги казино, услуги музеев [презентация, выставки]» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «организация досугов, развлечения, составление программ встреч [развлечение]», указанным в свидетельстве (3), т.к. имеют одно назначение, преследуют одни цели, нацелены на один круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг является правомерным, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Приложенное заявителем к возражению письмо-согласие (5) не может быть принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам ввиду следующего. Так, в данном письме дается согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «БАЙКАЛ ВАИКАЛ» не на имя заявителя, а на имя иного лица, а именно, ООО «Лига Байкальских ледовых капитанов им.А.Ю.Бурмейстера» в отношении части перечисленных услуг, не заявленных в перечне заявки №2006702093/50. При этом в письме-согласии также отсутствует номер заявки, в отношении которой правообладатель противопоставленного знака (1) дает своё согласие.

В этой связи представленное письмо-согласие не снимает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 14.09.2007.