

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 30.06.2014, поданное ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707646, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012707646 с приоритетом от 15.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Жемчужина Байкала», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 24.03.2014 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 товаров 33 класса МКТУ «водка» по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно тождественно словесному товарному знаку «Жемчужина Байкала» [1] (свидетельство №210274 с приоритетом от 26.05.2000, срок действия регистрации продлен до 26.05.2020), зарегистрированному на имя ЗАО «Жемчужина Байкала»,

664019, г. Иркутск, ул. Бестужева, д. 37а, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ» [2] (свидетельство №102 с датой признания знака общеизвестным – 31.07.2010), зарегистрированным на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «БАЙКАЛ», «BAУKAL», «BAIKAL» [3], [4], [5], [6], [7] (свидетельство №304105 с приоритетом от 23.08.1999, срок действия регистрации продлен до 23.08.2019; свидетельство №309634 с приоритетом от 14.07.2005; свидетельство №316124 с приоритетом от 06.06.2006; свидетельство №396073 с приоритетом от 30.06.2008; свидетельство №444159 с приоритетом от 21.09.2010), зарегистрированными на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ» [8] (свидетельство №348849 с приоритетом от 19.06.2007), зарегистрированным на имя ООО «Байкал», 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 27, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение тождественно противопоставленному товарному знаку по свидетельству №210274, представленное заявителем согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №210274 не может быть принято во внимание в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При установлении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «БАЙКАЛ», «BAУKAL», «BAIKAL» экспертиза руководствовалась положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, в соответствии с которыми

сходство определяется на основании полного вхождения одного обозначения в другое, совпадения одного из элементов обозначений, т.е. на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «БАЙКАЛ».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 30.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление товарного знака «Жемчужина Байкала» по свидетельству №210274 должно быть снято с учетом предоставленного письменного согласия на регистрацию от правообладателя данной регистрации – ЗАО «Жемчужина Байкала», поскольку, во-первых, товар 33 класса МКТУ «водка» заявленного обозначения и товар 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака являются неоднородными (пиво и водка отличаются по способу производства, способу употребления и назначению, а, кроме того, пиво может быть безалкогольным), во-вторых, ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» и ЗАО «Жемчужина Байкала» являются аффилированными компаниями, следовательно, сосуществование принадлежащих этим лицам товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, не введет потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявленное обозначение «Жемчужина Байкала» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, в состав которых входит слово «БАЙКАЛ»;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в котором логическое ударение падает на слово «Жемчужина», придающее знаку особый смысл, которого лишены противопоставленные товарные знаки, поскольку их значимый элемент представлен только словом «БАЙКАЛ»;

- ввиду частого использования слова «БАЙКАЛ» и производных от него обозначений производителями для маркировки товаров, оно утратило различительную способность;

- благодаря наличию слова «Жемчужина» в заявленном обозначении, оно вызывает иные ассоциации, чем противопоставленные товарные знаки «БАЙКАЛ», воспроизводящие название озера «Байкал»;

- так, заявленное обозначение может ассоциироваться либо с природным объектом, расположенным на прибайкальской территории, либо с каким-нибудь животным, растением, городом, т.е. у каждого потребителя может быть своя «Жемчужина Байкала»;

- очевидно, что основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет словесный элемент «Жемчужина», определяющий его концепцию, а в противопоставленных товарных знаках индивидуализирующая функция полностью возложена на слово «БАЙКАЛ»;

- доминирующее положение значимого элемента «Жемчужина» в заявленном обозначении обусловлено также его начальной позицией, звуковое и смысловое восприятие заявленного обозначения начинается именно со слова «Жемчужина», следовательно, заявленное обозначение «Жемчужина Байкала» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «БАЙКАЛ» производят несходное впечатление.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012707646 и зарегистрировать товарный знак «Жемчужина Байкала» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены сведения об учредителе ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» и ЗАО «Жемчужина Байкала» - компании ИСВ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД, а также информация о зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров товарных знаках «ЖЕМЧУЖИНА СОЧИ» (свидетельство №516416), «ЖЕМЧУЖИНА ДОНА» (свидетельство №224891), «ЖЕМЧУЖИНА ТАМАНИ» (свидетельство №243357), «ТАЕЖНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» (свидетельство №378752), «ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» (свидетельство №478658), «ЖЕМЧУЖИНА КУБАНИ» (свидетельство №243355), «ЖЕМЧУЖИНА АРМЕНИИ» (свидетельство №486682), «ЖЕМЧУЖИНА АЗОВА» (свидетельство №482700), «ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ» (свидетельство №387076).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела представителей заявителя, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (15.03.2012) поступления заявки №2012707646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

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 Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Жемчужина Байкала» по заявке №2012707646 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Жемчужина Байкала» основано на наличии тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [8].

Противопоставленный товарный знак «Жемчужина Байкала» по свидетельству №210274 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Регистрация товарного знака осуществлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; минеральные воды [напитки]; пиво».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «БАЙКАЛ» по свидетельству №102 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак признан общеизвестным в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» с 31.07.2010.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №304105 [3] является комбинированным, представляет собой изображение выполненных в синем, белом, желтом, зеленом, фиолетовом, розовом, черном сочетаниях этикетки, контрэтикетки и кольеретки, на которых расположены словесные элементы «Байкал», «Baikal», выполненные оригинальным шрифтом буквами латиницы и кириллицы, а также изобразительные элементы в виде веточек сосны и геометрические фигуры в виде

овалов, в центре которых расположены упомянутые словесные элементы. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]».

Противопоставленный товарный знак «БАЙКАЛ» по свидетельству №309634 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные».

Противопоставленный товарный знак «БАЙКАЛ ВАІКАЛ» по свидетельству №316124 [5] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №396073 [6] является комбинированным, выполнен в голубом, синем, сером, коричневом, желтом, зеленом, черном, белом цветовых сочетаниях, представляет собой изображение бутылки, на этикетке которой расположен словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллицы, изобразительный элемент в виде очертания берега озера Байкал, а также неохраноспособные словесные, буквенные и цифровые элементы, носящие описательный характер. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №444159 [7] является комбинированным, выполнен в синем, зеленом, белом, желтом цветовых сочетаниях, представляет собой этикетку, на которой расположен словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллицы, изобразительный элемент в виде очертания берега озера Байкал, а также неохраноспособные словесные, буквенные и цифровые элементы, носящие описательный характер. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №348849 [8] является комбинированным, выполнен в синем, мелом, сером, красном, черном цветовых

сочетаниях, включает в свой состав словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, изобразительный элемент в виде стилизованного пейзажа и неохраноспособный элемент «водка». Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [8] показал следующее.

Заявленное обозначение «Жемчужина Байкала» и противопоставленный товарный знак «Жемчужина Байкала» по свидетельству №210274 [1] совпадают друг другом в фонетическом, семантическом и графическом отношениях, что обуславливает вывод об их тождественности, что заявителем не опровергается.

В части анализа перечней сравниваемых обозначений необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», который относится к алкогольным напиткам, а предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012707646 испрашивается в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары – водка и пиво, относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, относящихся к той же категории товаров, что и вид товара противопоставленного товарного знака [1], а именно алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском

обороте. Что касается довода заявителя о том, что пиво может быть безалкогольным, то следует отметить, что, во-первых, в перечне противопоставленного товарного знака присутствует не безалкогольное пиво, а пиво, во-вторых, безалкогольное пиво полностью безалкогольным напитком не является, поскольку может содержать до 1,5% алкоголя. Кроме того, безалкогольное пиво имеет те же места реализации, что и традиционное пиво, следовательно, нет оснований полагать, что у потребителя при восприятии обозначения, предназначенного для маркировки безалкогольного пива, будут возникать иные ассоциации, чем при восприятии обозначения, используемого в качестве средства индивидуализации традиционного пива.

Таким образом, установленное коллегией палаты по патентным спорам тождество сопоставляемых обозначений и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В части довода заявителя о наличии письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №210274 [1] следует указать, что подобное согласие может быть принято во внимание только в случае сходства до степени смешения сравниваемых обозначений в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а не их тождества, как в рассматриваемом случае.

Сведения заявителя об аффилированности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №210274 [1] также не устраняют несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных в решении Роспатента от 24.03.2014 противопоставленных товарных знаков [2] – [8] показал, что товары 33 класса МКТУ, указанные в их перечнях, либо

относятся к одному роду товаров - алкогольным напиткам, либо совпадают, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Сами сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «Байкала» / «БАЙКАЛ», несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях и акцентирующие на себя внимание потребителей, в первую очередь, в силу известности географического объекта – озера Байкал.

Кроме того, противопоставленный товарный знак «БАЙКАЛ» по свидетельству №102 [2], принадлежащий ООО «Байкал», является общеизвестным товарным знаком для товара 33 класса МКТУ «водка». Указанное свидетельствует о широкой известности обозначения «БАЙКАЛ» в качестве средства индивидуализации такого вида товара как «водка» на основании длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации. Добавление к общеизвестному товарному знаку, принадлежащему иному лицу, слова «Жемчужина» не делает это обозначение несходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В рассматриваемом деле также целесообразно учитывать, что в силу своей общеизвестности в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» товарный знак «БАЙКАЛ» приобрел высокую различительную способность, рекламную ценность и, как следствие, высокую стоимость. В этой связи, регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с этим общеизвестным товарным знаком в отношении вида товара «водка», может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования известности чужого товарного знака и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно изготовителя товара.

Также необходимо отметить, что при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 24.03.2014, а именно поступившее 26.12.2012 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение от ООО «Байкал», в котором изложены

доводы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна привести к нарушению законных прав и интересов данного лица как владельца серии товарных знаков, с которой заявленное обозначение является сходным до степени смешения.

Представители заявителя на заседании коллегии были должным образом уведомлены об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и устно высказали свое мнение об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы обращения, коллегия палаты по патентным спорам установила, что на дату подачи (15.03.2012) заявленного обозначения «Жемчужина Байкала» по заявке №2012707646 на имя ООО «Байкал», помимо перечисленных в решении Роспатента от 24.03.2014 товарных знаков, в том числе и общеизвестного товарного знака [2], были зарегистрированы также товарные знаки, в основу которых положен словесный элемент «Байкал», а именно, товарные знаки «БАЙКАЛЬСКАЯ» / «BAIKALSKAYA» (свидетельства №160741 [9], №331158 [10], №333788 [11], №291894 [12], №215157 [13]); «БАЙКАЛИЯ» (свидетельство №341222 [14]), «СЕДОЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №328942 [15]); «СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №328943 [16]); «КРИСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №336567 [17]); «ЗОЛОТОЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №344458 [18]); «СЕРЕБРЯНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №344457 [19]); «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №345188 [20]); «БАЙКАЛАЛКО» (свидетельство №316123 [21]); «ЗВЕЗДА БАЙКАЛА» (свидетельства №199771 [22], №329093 [23], №333789 [24]); «БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельство №330344 [25]); «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА» (свидетельства №326690 [26], №362064 [27], №365177 [28], №367861 [29], №366033 [30]); «БАЙКАЛЬСКИЙ СУВЕНИР» (свидетельство №369471 [31]); «БАЙКАЛЬСКИЙ КЕДР» (свидетельство №313016 [32]). Регистрация данных товарных знаков была произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, настойки горькие, водка», которые однородны или идентичны товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения.

Следует отметить, что при анализе противопоставленных товарных знаков [2] – [32] коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание содержащиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации различия в адресах их правообладателя – ООО «Байкал». Вместе с тем, вышеупомянутые отличия в адресах правообладателя обусловлены внесением соответствующих изменений в адрес правообладателя, а не уступкой прав на товарные знаки, что позволяет коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что, несмотря на отдельные отличия в адресах, эти товарные знаки принадлежат одному лицу – ООО «Байкал».

В этой связи, заявленное обозначение «Жемчужина Байкала» может быть воспринято потребителем как один из серии товарных знаков ООО «Байкал», основанной на словесном элементе «БАЙКАЛ», который был признан общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом в силу возможной угрозы смешения знаков, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения в соответствии с требованиями пункта б статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2014, изменить решение Роспатента от 24.03.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012707646 с учетом дополнительных оснований.**