

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 (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, рассмотрела поступившее 02.03.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Истоки Байкала», Республика Бурятия (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.

Исходя из заключения по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужили нижеприведенные обстоятельства:

- «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 (параграф 754 от 10.03.1997 №WHC-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 (заявленными) на имя иных лиц товарными знаками (обозначениями), а именно:



с 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 с приоритетом

БАЙКАЛ

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 (в дальнейшем - АО «Байкал Электроникс»);



с товарными знаками «  » [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), зарегистрированных 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 (в дальнейшем – ООО «Байкал», 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, этаж 4, пом. 408);



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 товарными знаками «» [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 дальнейшем - ООО «Байкал», 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, этаж 4, пом. 408).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, представив следующие аргументы:

- ввиду восприятия заявленного обозначения со словесным элементом «Истоки Байкала» как фантазийного образа, прямо не указывающего на озеро Байкал, и не

сходного до степени смешения с обозначением «Байкал», нет оснований для его отнесения к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса;

- 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 » (свидетельство №411086), « **Байкальская**
черемушка » (свидетельство №413614), « **БАЙКАЛЬСКИЕ**
МАКАРОНЫ » (свидетельство №172150), « **БАЙКАЛЬСКИЕ**
РОСЫ » (свидетельство №617421), « **Берег**
Байкала » (свидетельство №499024), « **ВОЛНА**
БАЙКАЛА » (свидетельство №287278), « **Грезы**
Байкала » (свидетельство №498904), «  » (свидетельство №576604), « **Зеркало**
Байкала » (свидетельство №498902),
« **Магия**
Байкала » (свидетельство №498903).

В возражении изложена просьба принять во внимание представленные доводы заявителя и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016727719 в качестве товарного знака.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2018, заявитель ходатайствовал об ограничении перечня товаров 32 класса МКТУ путем исключения из него таких товаров как «*пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло*

виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Вместе с тем по результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 27.06.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2017.

При этом в решении Роспатента от 27.06.2018 указывалось, что оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2016727719 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, не имеется. Так, в решении Роспатента от 27.06.2018 отмечалось, что противопоставление [1] более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку в отношении него было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 31.10.2017. Противопоставления [2] – [18] были сняты как по причине корректировки заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ, так и с учетом вывода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Однако, принимая во внимание отсутствие в материалах возражения предусмотренного пунктом 4 статьи 1483 Кодекса разрешения соответствующего компетентного органа на включение в состав товарного знака по заявке №2016727719 обозначения «Байкал», являющегося объектом всемирного природного наследия, основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствовали.

Также в решении Роспатента от 27.06.2018 содержался вывод о неохраноспособности схематического изображения озера Байкал и элемента «®» согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.06.2018 в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 27.06.2018 было признано недействительным.

На решение Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018 Роспатентом была подана кассационная жалоба. В результате ее рассмотрения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 решение первой инстанции Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018 было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Однако первая инстанция Суда по интеллектуальным правам своим решением от 16.06.2020 повторно признала решение Роспатента от 27.06.2018 недействительным и обязала Роспатент пересмотреть поданное заявителем возражение с учетом обстоятельств, выявленных на стадии судебного разбирательства в рамках требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса. Так, заявителем были представлены письма от ФГБУ «Заповедное Подлеморье» №791 от 06.11.2018 и от ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» №896 от 09.11.2018, в которых содержалось согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016727719 в качестве товарного знака. Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные в материалы дела письма дирекций упомянутых заповедников, пришел к выводу, что они соответствуют требованиям законодательства, а их наличие является основанием для отмены решения Роспатента от 23.11.2017 и повторного рассмотрения возражения с учетом этих документов.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 поступившее возражение было рассмотрено повторно.

Следует упомянуть, что в ходе повторного рассмотрения возражения заявитель предоставил административному органу упомянутые выше оригиналы писем дирекций ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» (корреспонденция от 21.05.2019), а также на заседании коллегии от 19.11.2020 скорректировал заявленные требования по поступившему возражению, ходатайствуя о его рассмотрении для ограниченного

перечня товаров 32 класса МКТУ, за исключением таких позиций как «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива*», а также для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Коллегией были приняты во внимание предоставленные дирекциями упомянутых заповедников письма, в которых выражено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке №2016727719 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ скорректированного перечня на имя заявителя.

Наличие указанных писем в результате повторного рассмотрения возражения позволило снять препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при повторном рассмотрении возражения Роспатентом также исследовался вопрос о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Административный орган пришел к выводу, что противопоставленное



обозначение «» [1] по заявке №2016722745 более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении этого противопоставленного обозначения было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 31.10.2017.

Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака



«» [16] по свидетельству №135466 была признана недействительной на основании решения Роспатента от 30.01.2019, что также позволило не учитывать это противопоставление в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исключение заявителем из заявленного перечня таких товаров 32 класса МКТУ как «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; 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 «**БАЙКАЛ**» [2] по свидетельству



№102, «



» [3] по свидетельству №529126, «



№489260, «



» [5] по свидетельству №444159, «



№396073, «

БАЙКАЛ

» [7] по свидетельству №348849, « **BAIKAL**» [8] по

свидетельству №316124, «**БАЙКАЛ**» [9] по свидетельству №309634, с товарным



знаком «

» [14] по свидетельству №304105, позволяет снять эти

противопоставления.

Однако Роспатент пришел к выводу, что препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016727719 для части заявленных товаров 32 класса МКТУ, относящимся к безалкогольным напиткам, а также всех услуг 35 класса МКТУ является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием с ранее зарегистрированных на имя иных



лиц товарных знаков «



» [10] по свидетельству №523828 с

приоритетом от 18.09.2012, «

» [11] по свидетельству №203612 с



приоритетом от 23.08.1999, «



приоритетом от 19.04.1994, «



приоритетом от 19.08.1977, «



приоритетом от 19.12.1995, «



приоритетом от 19.12.1995, «

свидетельству №152007, «

свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставлений [10], [11], [12], [13], [15], [17], [18], а также однородность товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, позволили административному органу прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, а, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В силу этих обстоятельств в удовлетворении поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2016727719 было отказано решением Роспатента от 12.04.2021.

Решение Роспатента от 12.04.2021 было оспорено заявителем в Суде по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 13.12.2021 по делу №СИП-669/2021 признал недействительным решение Роспатента от 12.04.2021 и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение ООО «Истоки Байкала» на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2016727719. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2022 по делу №СИП-669/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2021 оставлено в силе.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2021 поступившее возражение по заявке №2016727719 повторно рассмотрено административным органом на заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2022, с учетом правовой позиции, приведенной в решении и постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №669/2021.

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:

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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) с 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.

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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 «  » 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 ходатайств заявителя, представленных на заседаниях коллегии по рассмотрению поступившего возражения 22.05.2018 и 19.11.2020, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, за исключением «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; 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 при наличии словесного элемента «Истоки Байкала» однозначно воспринимается не в качестве средства индивидуализации товаров (услуг) заявителя, а как указание на конкретный географический объект – озеро Байкал, вследствие чего этот элемент не обладает различительной способностью, что позволяет отнести его к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что схематическое изображение озера Байкал в качестве неохраняемого элемента используется в составе многих товарных знаков (например,



« (свидетельство №576604),



«



(свидетельство №515625), «

» (свидетельство №582939)).

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

Указанные доводы заявителем не оспаривались.

Схематическое изображение озера Байкал и элемент «®» не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, следовательно, не

препятствуют предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №201672771 в рамках пункта 1 статьи 1483 Кодекса и могут быть указаны в качестве неохраняемых.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727719 по причине его несоответствия требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в его составе указания на наименование известного географического объекта – Озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия, было преодолено заявителем в связи с предоставлением дирекциями байкальских заповедников соответствующих писем-согласий (письмо ФГБУ «Заповедное Подлесье» №791 от 06.11.2018 и письмо ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» №896 от 09.11.2018).

Что касается основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ и заявленных услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу наличия противопоставленных товарных знаков

«» [10] по свидетельству №523828 с приоритетом от 18.09.2012,

«» [11] по свидетельству №203612 с приоритетом от 23.08.1999,

«» [12] по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994,

«» [13] по свидетельству №59925 с приоритетом от 19.08.1977,

«» [15] по свидетельству №155967 с приоритетом от 19.12.1995, «»



[17] по свидетельству №152007, «» [18] по свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994, то с учетом правовой позиции Суда по интеллектуальным правам необходимо констатировать следующее.

В решении от 13.12.2021 и постановлении от 31.03.2022 по делу №СИП-669/2021 Судом по интеллектуальным правам отмечается, что решение Роспатента оспаривалось заявителем только в части отказа в регистрации товарного знака на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса, тогда как при повторном рассмотрении данное решение изменено административным органом в неоспариваемой части, а именно в части возможности регистрации товарного знака и его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий заявителя. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент был не вправе пересматривать по собственной инициативе результат рассмотрения тех требований возражения, которые не были предметом проверки в деле №СИП-677/2018 и которые были сняты самим административным органом при первоначальном рассмотрении возражения. Также Суд по интеллектуальным правам указывает на отсутствие изменений законодательства, обуславливающим различные подходы в оценке сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков применительно к положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса при повторном рассмотрении возражения, тогда как ранее такие основания в решении Роспатента от 27.06.2018 выявлены не были.

С учетом доводов Суда по интеллектуальным правам о необоснованности пересмотра административным органом выводов о несоответствии заявленного обозначения требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также принимая во внимание устранение заявителем причин для отказа в регистрации заявленного обозначения товарного знака по заявке №2016727719 по пункту 4 статьи 1483 Кодекса имеются основания для удовлетворения поступившего возражения. При этом с учетом требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса дискламации подлежат такие входящие в состав заявленного обозначения элементы как схематическое изображение озера Байкал и «®».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2018, отменить решение Роспатента от 23.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727719.