

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 19.09.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АкваСиб», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713695, при этом установила следующее.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА БАЙКАЛА

贝加尔湖蓝眼睛

Обозначение «BLUE EYES OF BAIKAL» по заявке №2016713695 с приоритетом от 21.04.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2017 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 качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение содержит изображение иероглифов, наличие которых может

ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и, соответственно, его изготовителя.

При этом отмечается, что для российского потребителя главную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении будет выполнять обозначение на русском и английском языках. Также экспертизой отмечается, что самым крупным в мире государством по численности населения является Китай (см. <http://dic.academic.ru>; <https://ru.wikipedia.org>), а наличие иероглифов будет иметь значение более чем для 1 380 083 000 человек (<https://ru.wikipedia.org>).

Что касается основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренного пунктом 4 статьи 1483 Кодекса, то в связи с представлением согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», указанное основание для отказа в регистрации снимается.

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

- заявленное обозначение включает слова, выполненные на трех языках (русском, английском и китайском), объединенные одним смысловым значением, имеющим фантазийный характер по отношению к заявленным товарам;
- регистрация заявленного обозначения, включающего указание на озеро Байкал, допустима на имя российской компании, расположенной в том же географическом регионе, что подтверждается практикой экспертизы при регистрации аналогичных обозначений (например, товарные знаки «БЕРЕГ БАЙКАЛА» по свидетельству №499024, «ГРЕЗЫ БАЙКАЛА» по свидетельству №498904 – правообладатель ООО «Байкал», г. Иркутск; «ВОЛНА БАЙКАЛА» по свидетельству №287278 – правообладатель ООО «Байкал-Инком», Иркутская обл.);
- поскольку один и тот же словесный элемент представлен в заявленном обозначении на трех разных языках, у заявителя не может возникнуть ассоциации о принадлежности заявителя к какой-либо одной стране, заявленное обозначение в целом будет вызывать у потребителя различные ассоциации и домысливания;

- подавляющее число российских потребителей не владеет китайским языком, в силу чего иероглифы воспринимаются ими в качестве изобразительных элементов;

- существует большое количество товарных знаков, включающих в свой состав иероглифы и зарегистрированных при этом на имя российских правообладателей (свидетельства №600082, №600875, №270071, №264894, №597564, №600901, №619416, №618485);

- использование китайских иероглифов в составе заявленного обозначения обосновано тем, что одним из учредителей ООО «АкваСиб» является китайская компания Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», инвестирующая значительные средства в строительство завода в поселке Култук на берегу озера Байкал;

- заявитель намерен после регистрации товарного знака в России осуществить его регистрацию по международной процедуре, в том числе в Китае;

- в связи с притоком большого числа туристов из Китая возникает необходимость осуществления рекламы товара на китайском языке;

- все вышеизложенное свидетельствует о том, что наличие в заявленном обозначении китайских иероглифов не будет вводить потребителя в заблуждение, а напротив будет способствовать удобству при пребывании в России китайских туристов и увеличению прибыли российских предпринимателей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2016713695 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров.

В качестве аргументации своей позиции заявитель представил следующие документы:

- Копия письма-согласия от дирекции заповедника [1];

- Распечатка сведений из словаря Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001, (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc>) [2];

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе [3];

- Копия предварительного договора №0112 [4];
- Копия Инвестиционного контракта № 1/2013 от 12.12.2013г. [5];
- Копия официальный перевод от Ассоциации переводчиков Иркутской области [6];
- Учредительные документы ООО «АкваСиб» [7];
- Распечатка сведений из сети Интернет [8];
- Распечатки сведений о товарных знаках из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации [9].

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

С учетом даты (21.04.2016) поступления заявки №2016713695 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА БАЙКАЛА

贝加尔湖蓝眼睛

Обозначение «BLUE EYES OF BAIKAL» по заявке №2016713695 с приоритетом от 21.04.2016, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды столовые; напитки безалкогольные; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды газированные», включает в свой состав выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита словесные элементы «ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА БАЙКАЛА», «BLUE EYES OF BAIKAL», а также китайские иероглифы, которые в соответствии с представленным переводом Общественного учреждения «Ассоциация переводчиков Иркутской области» имеют то же смысловое значение, что и указанные выше словесные элементы на русском и английском языках.

Оспариваемое решение Роспатента от 30.05.2017 мотивировано тем, что

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА БАЙКАЛА

贝加尔湖蓝眼睛

регистрация обозначения «BLUE EYES OF BAIKAL» в связи с наличием в нем китайских иероглифов способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ материалов дела показал, что входящие в состав заявленного обозначения иероглифы имеют определенную семантику. Так, в соответствии с представленным переводом Общественного учреждения «Ассоциация переводчиков

Иркутской области» смысловое значение китайских иероглифов «贝加尔湖蓝眼睛», совпадает со значением словосочетаний «ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА БАЙКАЛА» и «BLUE EYES OF BAIKAL» на русском и английском языках, являющимися фантазийными по отношению к указанным в перечне заявленного обозначения товарам 32 класса МКТУ.

При этом следует констатировать, что большая часть российских потребителей не владеет как китайским, так и иными языками (японский, корейский), в которых при написании используются иероглифы, в силу чего нет оснований полагать, что присутствующие в составе заявленного обозначения иероглифы могут быть соотнесены потребителем с какой-либо конкретной страной, а именно с Китаем.

Вместе с тем у информированного потребителя заявленное обозначение, содержащее в своем составе словесные элементы, представляющие собой название географического объекта – озера Байкал, ассоциируются не с Китаем, а с территорией Российской Федерации. При этом, как справедливо указано в возражении, использование в составе заявленного обозначения данного элемента географически мотивировано местонахождением самого заявителя, расположенного, как и озеро Байкал, в одном российском регионе – Иркутской области (см. Большая советская энциклопедия в 62 томах, М.: «Терра», 2006, т.19, стр. 162).

Коллегией также принят во внимание довод возражения об обоснованности включения в состав заявленного обозначения китайских иероглифов в связи с наличием у ООО «АкваСиб» организационных взаимоотношений с китайской компанией Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», провинция Хейлунцзян, являющейся одним из учредителей ООО «АкваСиб» согласно выписки из ЕГРЮЛ. Кроме того, как следует из Инвестиционного контракта №1/2013 от 12.12.2013, указанная китайская компания ведет свою деятельность в окрестностях Байкала, инвестирует значительные средства в строительство завода в пос. Култук на берегу о. Байкал.

Информация заявителя о наличии в Государственном реестре товарных знаков и





野生
Ye Sheng

人参乌龙
Ren Shen Wu Long

罗斯公主

阿尔泰公主



», содержащих в своем составе иероглифы и зарегистрированные на имя российских юридических и физических лиц (свидетельства №600082, №600875, №270071, №264894, №597564, №600901, №619416, №618485), также учтена коллегией при анализе материалов дела.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отнесения заявленного обозначения по заявке №2016713695 к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2017, отменить решение Роспатента от 30.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713695.