

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 21.02.2020 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 №2018734169, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Baikal Herbs** » по заявке №2018734169 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.08.2018 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.11.2019 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 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент «Baikal Herbs» не обладает различительной способностью, так как указывает на состав (свойства) заявленных товаров («Baikal

Herbs» переводится с английского языка «Байкальские травы», где «Байкальские» представляет собой прилагательное от названия озера «Байкал», «травы» - жизненная форма высших растений (травы имеют листья и стебли, отмирающие в конце вегетационного периода на поверхность почвы; они не имеют постоянного древесного ствола над землёй; человек издавна использует различные виды трав для бытовых и хозяйственных нужд (см. Интернет <http://gramota.ru/slovari/dic/?word=трава&all=x>; <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=32081>; <https://gufo.me/dict/scientific/ТРАВЫ> и др.)).

В решении Роспатента также отмечается, что приведенные в уведомлении мотивы, препятствующие регистрации на основании положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, экспертизой сняты с учетом представленного письма-согласия от «ФГБУ Байкальский государственный природный биосферный заповедник».

Также экспертиза снимает ранее выдвинутые основания для отказа в регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, противопоставление по общеизвестному товарному знаку «**БАЙКАЛ**», зарегистрированному под №102 (признан общеизвестным с 31.07.2010 для товаров 33 класса МКТУ «водка» на имя ООО «Байкал») снято с учетом доводов заявителя, а противопоставление по обозначению «**BAIKAL**» (заявка №2018718591 с приоритетом от 08.05.2018, заявлено на регистрацию для товаров 03, 31 классов МКТУ на имя ООО производственная компания «Кедр») снято в связи с тем, что по заявке принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с выводами Роспатента о неохраноспособности словесного обозначения «Baikal Herbs», поскольку такая категория товара как «Baikal Herbs», отсутствует, каждый вид трав и конкретное их сочетание обладают различными характеристиками и свойствами. Следовательно, заявленное обозначение является фантазийным относительно заявленных товаров 03 класса МКТУ и воспринимается потребителем как символ

чистоты и качества, присущие Байкалу. В этой связи заявитель полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В качестве подтверждения своей позиции заявитель ссылается на судебную практику и приводит в пример решение и постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-35/2015, согласно которым товарный знак «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» по свидетельству №500762 был признан фантазийным для товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель указал на то, что по его данным 15.01.2020 Роспатентом было зарегистрировано наименование места происхождения товара (далее - НМПТ) «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232 (заявка №2019722497 с датой подачи от 14.05.2019). Несмотря на то, что данное НМПТ в решении Роспатента не противопоставлялось, в возражении проводятся доводы об отсутствии сходства между заявленным обозначением и указанным НМПТ, а также отмечается отсутствие однородности товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения, с природной питьевой водой, в отношении которой зарегистрировано НМПТ. Таким образом, заявитель полагает, что препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, также не имеется.

К возражению прилагаются следующие материалы:

- Распечатка с сайта Фонда содействию сохранения озера Байкал;
- Сведения о НМПТ №232 «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018734169 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.08.2018) поступления заявки №2018734169 правовая база для оценки охраноспособности 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).

1. 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) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Обозначение « **Baikal Herbs** » по заявке №2018734169 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.08.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2018734169 испрашивается для товаров 03 класса МКТУ *«духи; зубные порошки и пасты нелечебные; изделия парфюмерные; косметика; кремы косметические; лосьоны для волос; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; мыла нелечебные; шампуни нелечебные».*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение, где «Baikal» - Байкал, Байкальский (название озера Байкал), «Herbs» - травы, см. <https://lingvolive.ru>. Исходя из вышеприведенной семантики словесных элементов, можно сделать вывод, что обозначение «Baikal Herbs» представляет собой словосочетание со значением «Байкальские травы».

Согласно словарно-справочным данным (см. Словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru>) под «травой» понимается: 1. многолетнее или однолетнее растение с неодревеневающим, обычно мягким и зелёным невысоким стеблем; 2. зелёный покров земли из таких растений; 3. травянистые растения, обладающие лечебными свойствами, входящие в лекарственные сборы.

В свою очередь с Бакалом ассоциируется природное богатство и разнообразие флоры и фауны, что подтверждается информацией из предоставленной заявителем статьи с ресурса <http://baikalfund.ru>.

При этом следует указать, что природ Байкала, имея мощнейший природный потенциал, является обладателем уникальных растений, среди которых выделяются в том числе травы, обладающие лечебными и тонизирующими свойствами, название которых обусловлено непосредственно их местом произрастания, например, «тимьян (чабрец) байкальский» (применяют для лечения и укрепления здоровья, употребляют в виде чая и сбора), «шлемник байкальский» (широко применяется в народной медицине и гомеопатии (см. статьи Википедии)).

Взаимосвязь Байкальского региона с лекарственными травами хорошо известна среднему российскому потребителю из общедоступных источников информации, например, сети Интернет (http://irkipedia.ru/content/flora_baykala_unikalnye_vidy; <https://chitatravel.ru/celebnyj-chaj-na-bajkale.html>), что позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение со словесным элементом «Baikal Herbs» ассоциируется с деятельностью в области производства и реализации трав Байкала, которые, в свою очередь могут входить в состав заявленных товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой парфюмерно-косметическую продукцию, в качестве ингредиентов, определяющих ее свойства и происхождение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обозначение «Baikal Herbs» представляет собой характеристику товаров 03 класса МКТУ, а именно указывает на их состав (свойства), следовательно, является неохраноспособным обозначением.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 12.11.2019. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается доводов заявителя об отсутствии сходства заявленного обозначения «Baikal Herbs» и НМПТ «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232, то он принят к сведению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2019.