


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 22.01.2015, поданное ООО «Модное время», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738359, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2012738359 с приоритетом от 06.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Миссис Байкал», в котором слова «Миссис» и «Байкал» расположены друг под другом. В словесном элементе «Байкал» буква «к» изображена в виде виньетки. Над словесным элементом «Миссис Байкал» расположено стилизованное изображение короны в виде растительного орнамента.

Роспатентом 27.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2012738359 не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного природного наследия - Озеро «Байкал», который был занесен под №754 в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 г. (см. Интернет: Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, Озеро Байкал. Регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями особо ценных объектов природного наследия, на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами), согласно законодательству возможна лишь с согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками. Однако заявителем указанное согласие не представлено.

В поступившем возражении от 22.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «Миссис Байкал» в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ носит фантазийный характер, разработано с учетом местонахождения заявителя и осуществляемых им видов деятельности, связанных с проведением конкурсов красоты;

- в настоящее время существует множество товарных знаков со словесным элементом «Байкал» (товарные знаки по свидетельствам №348849, №336567, №329305, №226150, №309634, №316124, №349260, №499024, №309245), зарегистрированных в разное время на имя различных правообладателей, при этом ни один из них не представлял согласия ЮНЕСКО;

- следует обратить внимание на то, что такие объекты как «Вулканы Камчатки», «Алтайские горы», «Архитектурно-парковый ансамбль Измайлово» также являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако существуют товарные знаки, которые включают в свой состав названия этих объектов (товарные знаки по свидетельствам №369120, №309464, №447857, №359286), зарегистрированные без представления согласия ЮНЕСКО;

- на имя разных лиц зарегистрированы товарные знаки со словесными элементами «МИССИС МОСКВА» (свидетельство №459597), «МИССИС РОССИЯ» (свидетельство №378624), «МИСС РОССИЯ» (свидетельство №448135), которые не

были признаны сходными до степени смешения ни с названием города «Москва», ни с названием страны «Россия»;

- заявленное обозначение «Миссис Байкал» не является сходным до степени смешения с обозначением «Байкал», поскольку сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- Международная неправительственная организация ЮНЕСКО, осуществляющая деятельность, связанную с решением проблем дискриминации в области образования и неграмотности, изучением национальных культур и подготовки национальных кадров, проблем в области социальных наук, геологии, океанографии и биосферы, не является собственником обозначения Байкал, а регулирование вопросов в сфере интеллектуальной собственности не входит в сферу компетенции ЮНЕСКО;

- в свою очередь заявитель предпринял попытки связаться с данной организацией для получения соответствующего письма, однако указанное оказалось технически невозможным в силу отсутствия у ЮНЕСКО регионального бюро в Российской Федерации;

- заявитель, начиная с 2003 года, является организатором конкурсов красоты «Мисс Россия», «Мисс Байкал» (см. сайт заявителя www.miss-baikal.ru), поэтому можно утверждать, что у потребителя за долгие годы интенсивного использования вышеуказанных обозначений сформировалась четкая ассоциативная связь между названием конкурса и заявителем по заявке №2012738359.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012738359 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих словесный элемент «Байкал»;

- список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России;

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №369120, №309464, №447857, №359286;

- сведения о товарных знаках «МИССИС МОСКВА» (свидетельство №459597), «МИССИС РОССИЯ» (свидетельство №378624), «МИСС РОССИЯ» (свидетельство №448135);


- сведения об организации ЮНЕСКО;
- распечатки с сайта www.miss-baikal.ru.

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

С учетом даты (06.11.2012) поступления заявки №2012738359 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).

Согласно положениям 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.



Заявленное комбинированное обозначение  включает в свой состав словесный элемент «Миссис Байкал», в котором слова «Миссис» и «Байкал» расположены друг под другом. В словесном элементе «Байкал» буква «к» изображена в виде виньетки. Над словесным элементом «Миссис Байкал» расположено

стилизованное изображение короны в виде растительного орнамента. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Байкал» представляет собой наименование известного географического объекта – Озера Байкал. Данный объект, как справедливо было указано экспертизой, занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под №754 в 1996 году (см. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, <http://ru.wikipedia.org>) в качестве объекта всемирного природного наследия, что заявителем не оспаривается.

Необходимо отметить, что полное фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного обозначения наименования указанного объекта всемирного природного наследия обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Исходя из положений пункта 4 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия, возможна лишь с согласия собственников этих объектов или уполномоченных собственниками лиц.

В этой связи необходимо отметить, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекции национальных парков и заповедников наделены полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования соответствующих наименований объектов природного наследия Российской Федерации.

Заявитель, проинформированный в установленном порядке о необходимости предоставления соответствующего согласия компетентного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, данное согласие не представил.

Таким образом, с учетом изложенного отсутствуют основания для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о наличии ряда регистраций товарных знаков, в том числе и со словесным элементом «БАЙКАЛ», то необходимо отметить, что

указанный факт не является основанием для государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2012738359, поскольку экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных документов.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2015, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2014.