

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 20.12.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оберон оборудование», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716331, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Капля Байкала**» по заявке №2018716331 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 20.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716331 в отношении всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018716331 явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к


Капля Байкала

тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени с товарными знаками (заявленными обозначениями), имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными (заявленными) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Общество с ограниченной ответственностью «Байкал», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, этаж 4, пом. 408:




- обозначением «» [1] (заявка №2018703969 с приоритетом от 05.02.2018);




- товарным знаком «» [2] (свидетельство №721668 с приоритетом от 30.10.2017);




- с товарным знаком «» [3] (свидетельство №151442 с приоритетом от 19.04.1994, срок действия регистрации продлен до 19.04.2024);



- с товарным знаком «» [4] (свидетельство №59925 с приоритетом от 19.08.1977, срок действия регистрации продлен до 19.08.2027);



- с товарным знаком «» [5] (свидетельство №141917 с приоритетом от 31.05.1994, срок действия регистрации продлен до 31.05.2024).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что указанные в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства основания для отказа в государственной регистрации по пункту 4 статьи 1483 Кодекса сняты с учётом представленного заявителем письмом-согласием от ФБГУ «Байкальский государственный заповедник».

Основания для отказа в государственной регистрации по пункту 7 статьи 1483 Кодекса сняты в связи с отказом в государственной регистрации НМПТ «БАЙКАЛ» по заявке №2016740391.

Противопоставления по товарным знакам, зарегистрированным под №309634, №396073, №348849, №444159, №304105 и общеизвестный товарный знак №102 для товаров 33 класса МКТУ, сняты с учетом внесения изменений в материалы заявки №2018716331 (в части исключения товаров 32 класса МКТУ «пиво» и составы для его изготовления).

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставлений [1] – [5] различны по фонетическому, графическому и семантическому критериям определения сходства словесных элементов;

- сравниваемые обозначения имеют совершенно различное общее зрительное впечатление;

- заявитель исключил товары, относящиеся к слабоалкогольной продукции;

- мнение заявителя соответствует сложившейся практике рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, включающих словосочетания от слова Байкал.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018716331 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе

меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.04.2018) поступления заявки №2018716331 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, 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) с 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 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.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).


Капля Байкала

Заявленное словесное обозначение «**Капля Байкала**» по заявке №2018716331 с приоритетом от 20.04.2018 включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2018716331 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином

спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».


Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «Капля Байкала» по заявке №2018716331 в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ основан на наличии противопоставленных

товарных знаков (обозначения) «» [1], «» [2], «» [3], «» [4], «» [5] с более ранним приоритетом, принадлежащих ООО «Байкал», г.Иркутск.


Противопоставленное обозначением «» [1] по заявке №2018703969 с приоритетом от 05.02.2018 является комбинированным, включает в свой состав изображение пейзажа, хвойных веток с шишками и словесный элемент «БАЙКАЛ» на фоне ленты, выполненный крупным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».




Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №721668 с приоритетом от 30.10.2017 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне вертикально-ориентированного прямоугольника изображения стилизованного солнца, двух треугольников красного цвета, между которыми находятся словесный элемент «BAIKAL», выполненный крупным шрифтом буквами латинского алфавита, а также выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «it regenerates itself, it will regenerate you» (в переводе с английского языка означает «он восстанавливает себя сам, восстановит и тебя»). Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «воды, включенные в 32 класс».




Противопоставленный товарный знак «  » [3] по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ» на фоне ленты. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков».



Противопоставленный товарный знак «  » [4] по свидетельству №59925 с приоритетом от 19.08.1977 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесный элемент «БАЙКАЛ» на фоне ленты. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32

класса МКТУ «безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков».



Противопоставленный товарный знак «» [5] по свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994 является комбинированным, в его состав входят расположенные друг под другом на фоне изогнутых четырехугольников словесные элементы «BAIKAL», «БАЙКАЛ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, а также абстрактные изобразительные элементы. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы, составы для изготовления напитков».

Анализ товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] на предмет их однородности показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [5] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой различные виды безалкогольных напитков и составов для их изготовления, а именно «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков». Указанные товары являются однородными товарам 32 класса МКТУ, приведенным в перечне заявленного обозначения, поскольку совпадают по роду/виду, имеют одинаковое назначение и места реализации. Однородность сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение «Капля Байкала» включает в свой состав лексические единицы русского языка с определенным смысловым значением. Так, согласно словарно-справочным источникам, приведенным в возражении, «капля» - 1. маленькое количество жидкости в форме шара; 2. каплей называют маленькое количество чего-либо; 3. капли - жидкое лекарство, которое принимается по счёту

капель (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1733/>), а «Байкал» означает «озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды» (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал>). Как справедливо отметил заявитель, наиболее прямой и очевидный смысл от восприятия обозначения «Капля Байкала» - это частичка воды из озера Байкал. При этом слово «БАЙКАЛ» обуславливает семантику заявленного обозначения в целом и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь словесный элемент «БАЙКАЛ» и его транслитерация «ВАЙКАЛ» является основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1] – [5], имеет высокую различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение «Капля Байкала» включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «БАЙКАЛ» / «ВАЙКАЛ» противопоставленных товарных знаков [1] – [5], и на него падает логическое ударение при восприятии знака, есть основания для вывода об ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении сравниваемых обозначений имеет второстепенное значение в силу отсутствия каких-либо графических особенностей исполнения заявленного обозначения, влияющих на его запоминание потребителями. Таким образом, именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «БАЙКАЛ» / «ВАЙКАЛ» заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [5] предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В этой связи установленное выше сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, позволяют прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] - [5] являются сходными до степени

смешения, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (1), (2) статьи 1483 Кодекс. В силу указанных обстоятельств основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2018716331 отсутствуют.

Необходимо отметить, что анализируя доводы возражения, коллегия приняла к сведению информацию о наличии зарегистрированных на имя разных лиц товарных знаков, в состав которых входят словосочетания со словесным элементом



«БАЙКАЛ» («  » по свидетельству №589708 для товаров и услуг 16, 21, 25,

Байкальская
28, 30, 35, 39, 40, 41 классов МКТУ, « **черемушка** » по свидетельству №413614 для

товаров 30 класса МКТУ, « **БАЙКАЛЬСКИЕ
МАКАРОНЫ** » по свидетельству №172150 для товаров и

БАЙКАЛЬСКИЕ
услуг 30, 42 классов МКТУ, « **РОСЫ** » по свидетельству №617421 для товаров


Берег
32 класса МКТУ, « **Байкала** » по свидетельству №499024, « **ВОЛНА
БАЙКАЛА** » по

Грезы
свидетельству №287278 для товаров 32 класса МКТУ, « **Байкала** » по

свидетельству №498904, «  » по свидетельству №576604 для товаров 32

Зеркало
класса МКТУ, « **Байкала** » по свидетельству №489902 для товаров 32 класса МКТУ,

Магия
« **Байкала** » по свидетельству №498903 для товаров 32 класса МКТУ), а также проанализировала выводы суда по делу №СИП-261/2018, касающегося товарного

знака «  » по свидетельству №553481. Однако следует констатировать, что каждое дело рассматривается самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств. Проведение же каких-либо аналогий в отношении товарных знаков с

иным составом индивидуализирующих элементов, а также зарегистрированных для иных товаров (услуг) не является правомерным. В этой связи наличие вышеуказанных товарных знаков не устраняет вывод о сходстве между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [5]. Кроме того,

следует указать, что вышеупомянутые товарные знаки « **Берег Байкала** », « **Грезы Байкала** », « **Зеркало Магия Байкала** », « **Байкала** » принадлежат правообладателю противопоставленных товарных знаков [1] – [5], тем самым образуя серию со словесным элементом «Байкал».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2019.