

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 27.05.2013, поданное ООО «ЭМ-ЦЕНТР», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231505, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2001723979 с приоритетом от 08.08.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.12.2002 за №231505 на имя Шаблина Петра Аюшеевича, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛ-ЭМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231505 ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 4 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, и пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение (ООО «ЭМ-ЦЕНТР»), с 2002 года производит и реализует микробиологическое удобрение «БАЙКАЛ ЭМ», правообладатель оспариваемого знака обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия о запрещении использования товарного знака по свидетельству №231505, что затрагивает интересы ООО «ЭМ-ЦЕНТР» и приносит ему существенные убытки;

- озеро Байкал внесено в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО;

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации ФЗ №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 (с изменениями от 27.12.2000, 30.12.2001, 24.12.2002, 23.12.2003, 22.08.2004, 18.12.2006) озеро Байкал признано уникальной экологической системой Российской Федерации и природным объектом всемирного наследия;

- оспариваемый товарный знак содержит слово «Байкал», тождественное названию природного объекта всемирного наследия;

- согласно пункту 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;

- ранее была аннулирована регистрация словесного товарного знака «Байкал» по свидетельству №297460.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке №231505[1];
- Федеральный закон Российской Федерации №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» [2];
- В. Джермакян, В. Бирюлин Проблемы правового сосуществования товарных знаков с объектами всемирного культурного и природного наследия [3].

В возражении от 27.05.2013 выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231505.

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

- положения пункта 4 статьи 1483 Кодекса не могут быть применимы к оспариваемому товарному знаку, поскольку действующее на момент предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231505 законодательство не содержало указанной нормы права, запрещающей государственную регистрацию товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия;
- сам факт включения озера Байкал в список объектов всемирного наследия, также как и Федеральный закон «Об охране озера Байкал», не приводит к последствиям в виде прекращения правовой охраны товарного знака.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за №5/29 от

26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматриваются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак, если иное специально не предусмотрено законом.

С учетом даты (08.08.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛ-ЭМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Возражение от 27.05.2013 мотивировано тем, что указанный товарный знак содержит слово «Байкал», тождественное наименованию объекта всемирного природного наследия – озера Байкал.

Закон, который действовал на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не содержит нормы права, запрещающей регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия, что не позволяет признать, что регистрация товарного знака по свидетельству №231505 произведена в нарушение действовавшего законодательства.

Что касается ссылки на Федеральный закон «Об охране озера Байкал»[2], то положения данного закона не касаются вопроса регистрации товарных знаков, а связаны непосредственно с охраной байкальской природной территории и уникальной экологической системы озера Байкал.

В отношении указанного в возражении товарного знака «Байкал» по свидетельству №297460, правовая охрана которого была признана

недействительной на основании решения Палаты по патентным спорам от 03.09.2007, следует отметить, что на дату приоритета (07.02.2005) указанного товарного знака действовал Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, который содержал норму права, аналогичную норме, изложенной в пункте 4 статьи 1483 Кодекса, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №231505.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №231505.