

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2014, поданное Закрытым акционерным обществом Группа компаний «Море Байкал», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720523, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012720523 с приоритетом от 21.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного знака бесконечности, под которым размещены цифра «25» и буква «М». В нижней части обозначения расположен словесный элемент «BAIKALSEA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.01.2014 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 отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 4 и 6 статьи 1483, а также пункту 3 статьи 1508 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено следующее:

- «Байкал» является объектом всемирного природного наследия, что подтверждается Федеральным законом №94-ФЗ от 01.05.1999, определяющим правовые основы охраны озера Байкал;

- на двадцатой сессии Комитета мирового наследия ООН (ЮНЕСКО) по вопросам защиты мирового культурного и природного наследия было принято решение о внесении озера Байкал в список защищенных объектов и исследований номинантов на листинг в списке мирового культурного и природного наследия, что подтверждается включением в список (параграф 754) от 10.03.1997 №WHS-96\CONF.201\21\;

- регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями особо ценных объектов культурного наследия, на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами), согласно законодательству возможна лишь с согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками;

- поскольку заявителем не было представлено соответствующего разрешения, регистрация заявленного обозначения может быть признана противоречащей общественным интересам;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно:

- с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ» (свидетельство №102 с датой признания знака общеизвестным – 31.07.2010), зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, правовая охрана которого в рамках требований пункта 3 статьи 1508 Кодекса распространяется на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых он был признан общеизвестным;

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «БАЙКАЛ» (свидетельства №59925 с приоритетом от 19.08.1977 (срок действия регистрации продлен до 19.08.2017), №151442 с приоритетом от 19.04.1994 (срок

действия регистрации продлен до 19.04.2014), №203612 с приоритетом от 23.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.08.2019)), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук, 119021, Москва, ул. Россолимо, д. 7;

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «БАЙКАЛ» (свидетельства №135466, №135467 с приоритетом от 20.07.1995 (сроки действия регистраций продлен до 20.07.2015)), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вода Байкала», 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3;

- с товарным знаком «Священный Байкал» (свидетельство №178968 с приоритетом от 17.12.1996 (срок действия регистрации продлен до 17.12.2016)), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Священный Байкал», 671701, Республика Бурятия, Северобайкальский р-н, г. Северобайкальск, ул. Портовая, 3.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «25М» является неохранным элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой сочетание цифр и букв, не имеющее характерного графического исполнения.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письмо-согласие №608 от 02.08.2013 от ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», согласно которому Байкальский заповедник не имеет возражений в отношении регистрации товарного знака «BAIKALSEA» по заявке №2012720523 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя, которое было представлено заявителем на этапе проведения экспертизы;

- товар «водка», в отношении которого признан общеизвестным товарный знак по свидетельству №102, не однороден товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению;

- заявленное обозначение представляет собой слитное написание словосочетания «BAIKAL» и «SEA», которое может быть переведено с английского на русский язык как «Море Байкал» или «Байкальское море»;

- в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «SEA», а словесный элемент «BAIKAL» является вспомогательным;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку отличается от них семантически и фонетически, за счет присутствия в нем словесного элемента «SEA»;

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что элемент «25М» является неохраняемым.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012720523 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (21.06.2012) поступления заявки №2012720523 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного

характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного знака бесконечности, под которым размещены цифра «25» и буква «М». В нижней части обозначения расположен словесный элемент «BAIKALSEA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Элемент «25М», занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие в возражении.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720523 основано, в частности, на наличии сходных до степени смешения знаков, включающих в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово «БАЙКАЛ», а именно, общеизвестного товарного знака по свидетельству №102 [1] и товарных знаков по свидетельствам №59925 [2], №151442 [3] и №203612 [4], №135466 [5], №135467 [6], №151442 [7], права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] по свидетельству №102 является словесным, представляет собой слово «БАЙКАЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак признан общеизвестным с 31.07.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №59925 [2]

представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесные элементы «БАЙКАЛ», «Тонизирующий напиток».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №151442 [3]

представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №203612 [4]

представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «BAUKAL» и стилизованное изображение веток хвойного дерева.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №135466 [5]

представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде резной этикетки, в состав которой входит словесный элемент «БАЙКАЛ».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №135467

[6] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, в состав которой входят словесные элементы «БАЙКАЛ» и изображение горного пейзажа.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №178968

[7] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ» и картографическое изображение озера Байкал.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] - [7], в частности, предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые являются однородными, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «БАЙКАЛ» [1],

неоднородны товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды столовые; воды [напитки]; лимонады; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации. Сведений о том, что заявленное обозначение в отношении вышеперечисленных товаров будет ассоциироваться с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак (пункт 3 статьи 1508 Кодекса), не имеется.

Принимая во внимание изложенное противопоставление общеизвестного товарного знака не обосновано.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2] - [7] на тождество и сходство, то коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2012720523 в отношении товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а также пунктами 3 и 4 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Противопоставленные товарные знаки [2] – [7] представляет собой комбинированные обозначения, в композиции которых доминирующее положение занимают словесные элементы «БАЙКАЛ» и «BAÿKAL».

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] – [7] показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «BAIKAL», «БАЙКАЛ», на которые падает логическое ударение.

Благодаря наличию в сравниваемых обозначениях данного словесного элемента, они признаются сходными в целом, несмотря на присутствие в них

различных изобразительных элементов, которые в рассматриваемом случае носят второстепенный характер и не оказывают решающего влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] – [7].

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [7], полностью совпадают, т.е. являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, следует отметить, что товары 32 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720523, следует признать обоснованным.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пунктам 3 и 4 статьи 1483 Кодекса, то коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание письмо №608 от 02.08.2013 с согласием дирекции ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, с учетом представленного письма ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя поступило Особое мнение от 06.08.2014, доводы которого повторяют мотивы возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

Что касается доводов, изложенных в письме от 07.08.2014 на имя руководителя Роспатента, относительно того, что представителю заявителя не была предоставлена возможность в полном объеме высказать свои доводы по существу возражения, а также что существует множество зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «Байкал», принадлежащим разным правообладателям, необходимо отметить следующее.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам, состоявшееся 05.08.2014 было проведено в соответствии с Правилами ППС (пункт 4.6 Правил ППС). Доводы представителя заявителя А.В. Гришаева относительно несходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками и его ответы на вопросы членов коллегии были заслушаны членами коллегии, как и остальные доводы, приведенные в возражении.

Относительно ссылки заявителя на товарные знаки, содержащие словесный элемент «БАЙКАЛ», ранее зарегистрированные на различные лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, коллегия отмечает, что данная ссылка не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2014.