

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 02.03.2018 возражение, поданное ООО «Истоки Байкала», г. Закаменск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727719, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016727719 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.07.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2017 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, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- «Байкал» является объектом всемирного природного наследия в соответствии с 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 №WNC-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;

- включенные в состав заявленного обозначения элементы «®» и изображение очертаний озера Байкал не обладают различительной способностью, вследствие чего являются неохранными;

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



обозначением «» [1] (заявка №2016722745 с приоритетом от 24.06.2016), поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Байкал», 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 38, оф. 5;

с общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» [2] (свидетельство №102 с датой признания товарного знака общеизвестным от 31.07.2010) и с серией товарных



знаков « » [3] (свидетельство №529126 с приоритетом от 02.08.2013),



« » [4] (свидетельство №489260 с приоритетом от 24.06.2011), « » [5]



(свидетельство №444159 с приоритетом от 21.09.2010), « » [6] (свидетельство



№396073 с приоритетом от 30.06.2008), « » [7] (свидетельство №348849

БАЙКАЛ

с приоритетом от 19.06.2007), « **BAIKAL** » [8] (свидетельство №316124 с

приоритетом от 06.06.2006), « **БАЙКАЛ** » [9] (свидетельство №309634 с

приоритетом от 14.07.2005), зарегистрированными в отношении товаров и услуг 33,

35 классов МКТУ, однородным товарам и услугам 32, 35 классов МКТУ заявленного

обозначения, на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50;



с товарным знаком « » [10] (свидетельство №523828 с

приоритетом от 18.09.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35

класса МКТУ на имя ОАО «Байкал Электроникс», 143421, Московская обл.,

Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия», БЦ «Рига Ленд», стр. Б2;



с серией товарных знаков «



приоритетом от 23.08.1999), «



приоритетом от 19.04.1994), «

[13] (свидетельства №59925 с приоритетом от 19.08.1977), 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 товарным знаком «

[14] (свидетельство №304105 с приоритетом от 23.08.1999), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, однородным товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 50;



с товарным знаком «

[15] (свидетельство №155967 с приоритетом от 19.12.1995), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя АО «Ижевский механический завод», 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8;



с товарным знаком «

[16] (свидетельство №135466 с приоритетом от 20.07.1995), зарегистрированным в отношении однородных товаров

32 класса МКТУ на имя ООО «Вода Байкала», 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3;



с серией товарных знаков «» [17] (свидетельство №152007 с



приоритетом от 06.07.1994), «» [18] (свидетельство №141917 с приоритетом от 31.05.1994), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО Байкал», 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 38, офис 5.

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

- ввиду восприятия заявленного обозначения со словесным элементом «Истоки Байкала» в качестве фантазийного образа, прямо не указывающего на озеро Байкал, и не сходным до степени смешения с обозначением «Байкал», довод экспертизы о несоответствии его требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса не является правомерным;

- входящее в состав заявленного обозначения изображение озера Байкал не является натуралистичным, вследствие чего не может быть признано неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений;

- написание словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, на двух уровнях не исключает их восприятия в качестве словосочетания «Истоки Байкала», где словесные элементы лексически связаны друг с другом, как, например,



в товарных знаках «» (свидетельство №589708), «**Байкальская
ночка**»

Байкальская
(свидетельство №411086), « **черемушка** » (свидетельство №413614), « **БАЙКАЛЬСКИЕ
МАКАРОНЫ** »

БАЙКАЛЬСКИЕ
(свидетельство №172150), « **РОСЫ** » (свидетельство №617421), « **Берег
Байкала** »

ВОЛНА
(свидетельство №499024), « **БАЙКАЛА** » (свидетельство №287278), « **Грезы
Байкала** »



(свидетельство №498904), « **Зеркало
Байкала** » (свидетельство №576604), « **Байкала** »

Магия
(свидетельство №498902), « **Байкала** » (свидетельство №498903).

Заявитель просит принять во внимание представленные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727719.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2018, заявитель ходатайствовал об ограничении перечня товаров 32 класса МКТУ, исключив из него такие товары как «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 27.06.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2017.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 27.06.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 27.06.2018 было признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Истоки Байкала», поступившее 02.03.2018.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018, Роспатент подал кассационную жалобу. В результате ее

рассмотрения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 решение первой инстанции Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу №СИП-677/2018 устраняет основание для повторного рассмотрения возражения, поступившего 02.03.2018, на решение Роспатента от 23.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727719, по существу.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 02.03.2018, на решение Роспатента от 23.11.2017.