

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 04.02.2013, поданное ООО «Дар Байкала», г.Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730854, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010730854 с приоритетом от 24.09.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее словесные элементы «Байкальский стандарт/Baikal Standart», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов, которые расположены в две строки друг под другом.

Решение Роспатента от 30.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730854 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения:

- 1) с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ», ранее зарегистрированным под №102 [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» на имя другого лица, правовая охрана которого распространяется на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых он был признан общеизвестным (пункт 3 статьи 1508 Кодекса);
- 2) с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ:
 - «БАЙКАЛ» по свидетельству №59925 (срок действия регистрации продлен до 19.08.2017) [2]; №151442 (срок действия регистрации продлен до 19.04.2014) [3]; №203612 (срок действия регистрации продлен до 23.08.2019) [4]; №152007 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2014) [5]; №141917 (срок действия регистрации продлен до 31.05.2014) [6];
 - «ВОДА БАЙКАЛА» по свидетельству №135466 (срок действия регистрации продлен до 20.07.2015) [7];
 - «БАЙКАЛЬСКАЯ» по свидетельству №111571 (срок действия регистрации продлен до 11.12.2021) [8];
 - «БАЙКАЛЬСКОЕ» по свидетельству №256358 [5] (срок действия регистрации продлен до 30.09.2022) [9].

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В возражении от 04.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее иной смысл, чем смысл его отдельных слов;
- заявитель находится в пределах географического региона, где расположено озеро Байкал, и занимается производством питьевой воды из озера Байкал.
- не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку отличается от них семантически и фонетически;

- заявитель просит учесть то обстоятельство, что большое количество товарных знаков, включающих словесные элементы «Байкал», «Байкальская» и производные от него, зарегистрированы на имя различных лиц в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, что свидетельствует об их несходстве с точки зрения экспертизы;
- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения, поскольку это дает возможность выгодно позиционировать продукт на международных рынках, в частности, в Китае, Корее, Японии и других странах АТЭС, где есть недостаток в чистой питьевой воде;
- заявитель полагает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№59925, 151442, 203612 для товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» обладает неоправданно широким объемом предоставленных прав, в силу чего производители питьевой воды из озера Байкал поставлены в условия, когда для использования любого обозначения со словом Байкал или Байкальская должны просить разрешение на регистрацию или покупать лицензию у предприятия, которое не имеет никакого отношения к озеру Байкал.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010730854 в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.09.2010) поступления заявки №2010730854 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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:

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее словесные элементы «Байкальский стандарт/Baikal Standart», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов, которые расположены в две строки друг под другом.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В отношении ссылки на пункт 3 статьи 1508 Кодекса, которая дана в заключении по результатам экспертизы, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с данной нормой правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, однако данное установление применяется при соблюдении следующих условий: должно быть доказано, что использование другим лицом этого товарного знака в отношении неоднородных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Соответствующие доказательства может представить только обладатель исключительного права на общеизвестный товарный знак.

В статье 1483 Кодекса, содержащих исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, отсутствует основание для отказа в связи с наличием сходного до степени смешения с заявленным обозначением товарного знака другого лица, признанного общеизвестным в Российской Федерации, в отношении неоднородных товаров.

Коллегия не может согласиться с утверждением экспертизы о том, что товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «БАЙКАЛ», однородны с товарами 32 класса МКТУ «воды», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [5] и [6] прекращена в связи с признанием ее для этих знаков недействительной полностью.

В силу указанного общеизвестный товарный знак [1] и товарные знаки [5], [6] не учитываются при анализе на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Противопоставленные товарные знаки [2] – [4], [7] представляет собой комбинированные обозначения, в композиции которых доминирующее положение занимают словесные элементы «БАЙКАЛ» и «BAУKAL».

Противопоставленные товарные знаки [8] и [9] представляют собой словесное обозначение [9] и комбинированное обозначение [8], доминирующее положение в которых, соответственно, занимают словесные элементы «Байкальское» и «БАЙКАЛЬСКАЯ».

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] – [4], [7] – [9] показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «БАЙКАЛЬСКИЙ», «БАЙКАЛЬСКОЕ», «БАЙКАЛЬСКАЯ» [8] - [9], а также фонетически и семантически тождественные словесные элементы «BAIKAL», «БАЙКАЛ» [2] – [4], [7] - [8].

При сравнении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, в которых доминирующее положение занимают фонетически и семантически тождественные/сходные словесные элементы, несмотря на присутствие в них дополнительных изобразительных элементов, формирующих несколько иное общее зрительное впечатление, с точки зрения индивидуализирующей функции знака эти графические отличия носят второстепенный характер и не оказывают решающего влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [4], [7] – [8], показало их однородность, поскольку включенные в них товары совпадают, либо соотносятся друг с другом как род и вид.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] – [4], [7] – [8].

Что касается товарного знака [9], то товары 32 класса МКТУ (коктейли безалкогольные, напитки арахисо-молочные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки миндально-молочные), в отношении которых он зарегистрирован, нельзя признать однородными с товарами 32 класса МКТУ «воды», в отношении которых испрашивается правовая охрана для заявленного обозначения, поскольку они относятся к разному роду товаров, имеют разный состав, круг потребителей и условия реализации.

Относительно ссылки заявителя на товарные знаки, содержащие словесные элементы, связанные со словом «БАЙКАЛ» и производные от него, ранее зарегистрированные на различные лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ, приведенной в возражении, коллегия отмечает, что эта 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.

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 №2010730854, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2012.