

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.11.2013, поданное ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707647, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012707647 с приоритетом от 15.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Байкальский заповедник», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.07.2013 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 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено следующее:

- заявленное обозначение воспроизводит название одного из старейших заповедников России «Байкальский заповедник». Территория заповедника включена в

состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» (см. zapovednik.e-baikal.ru; zapovednik.e-baikal.ru/obshee; ru.wikipedia.org/wiki/Байкальский_заповедник);

- заявленное обозначение включает в свой состав название одного из старейших государственных природных заповедников России «Байкальский заповедник Baikal reserve», учрежденный 26 сентября 1969 года, территория заповедника включена в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал»;

- озеро Байкал является объектом всемирного природного наследия, что подтверждается Федеральным законом №94-ФЗ от 01.05.1999, с последующими изменениями от 30.10.2007, 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 №WHC-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;

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №400 функции федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал, возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Роспотребнадзор) согласно Положению о ней, утвержденному Правительством РФ от 30 июля 2004 г. №400;

- представленное заявителем письмо-согласие от юридического лица - ФГУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» не является документом, позволяющим снять вышеуказанные основания для отказа;

- регистрация заявленного обозначения на имя ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Байкальский» воспроизводит наименование географического объекта – озера Байкал, включенного в список объектов всемирного природного наследия, поэтому для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака необходимо разрешение соответствующего компетентного лица;

- в соответствии с положениями пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», с изменениями от 30 ноября 2011 г., производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений природных и историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на территории государственных заповедников, а также их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций государственных природных заповедников, и, кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 16 названного Федерального закона, производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений и копий природных историко-культурных объектов (за исключением находящихся в собственности религиозных объединений), расположенных на территориях национальных парков, ценностей из музейных фондов национальных парков осуществляется с разрешения дирекций национальных парков;

- в этой связи заявителем получены письма-согласия от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» и от ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», что является достаточным основанием для

признания регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака соответствующей требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса;

- в связи с тем, что производство каких-либо товаров на территории государственного заповедника запрещено согласно требованиям, изложенным в статье 6 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», словесное обозначение «БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК» не может вызвать ассоциацию с ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», как с производителем товаров;

- территория вокруг озера Байкал известна во всем мире своим природоохранным статусом благодаря уникальной природе и свойствам байкальской воды, за самим озером Байкал и за территорией вокруг него закрепились репутация заповедной зоны, которая не связана с каким-либо определенным заповедником, при этом понятие «Байкальский заповедник» не ассоциируется у россиян с какой-то конкретной организацией, напротив, оно является собирательным образом, воплощающим в себе все уникальные природные свойства озера Байкал и территории вокруг него;

- таким образом, обозначение «Байкальский заповедник» не будет вызывать в сознании российских потребителей ассоциаций с конкретным юридическим и лицом и, как следствие, вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, что подтверждается и дирекцией ФГБУ «Байкальский государственный биосферный заповедник», выдавшим согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012707647 и зарегистрировать товарный знак «Байкальский заповедник» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем было представлено письмо-согласие от ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник». На стадии экспертизы было предоставлено письмо-согласие от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 25.07.2013, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2012707647 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «водка» с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ» (свидетельство №102 [1] с датой признания знака общеизвестным – 31.07.2010), правообладателем которого является иное лицо - ООО «Байкал» (ОГРН 1027739212973). Кроме того, на имя ООО «Байкал» зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «Байкал» или производные от него, а именно, товарные знаки со словесными элементами «БАЙКАЛ» / «BAУKAL» / «BAIKAL» (свидетельства №444159 [2], №309634 [3], №304105 [4], №396073 [5], №348849 [6], №316124 [7]), «БАЙКАЛЬСКАЯ» / «BAIKALSKAYA» (свидетельства №160741 [8], №331158 [9], №333788 [10], №291894 [11], №215157 [12]); «БАЙКАЛИЯ» (свидетельство №341222 [13]), «СЕДОЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №328942 [14]); «СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №328943 [15]); «КРИСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №336567 [16]); «ЗОЛОТОЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №344458 [17]); «СЕРЕБРЯНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №344457 [18]); «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №345188 [19]); «БАЙКАЛАЛКО» (свидетельство №316123 [20]); «ЗВЕЗДА БАЙКАЛА» (свидетельства №199771 [21], №329093 [22], №333789 [23]); «БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельство №330344 [24]); «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА» (свидетельства №326690 [25], №362064 [26], №365177 [27], №367861 [28], №366033 [29]); «БАЙКАЛЬСКИЙ СУВЕНИР» (свидетельство №369471 [30]); «БАЙКАЛЬСКИЙ КЕДР» (свидетельство №313016 [31]).

Представитель заявителя на заседании коллегии был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и устно высказал свое мнение об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в рассмотрении дела представителя заявителя, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.03.2012) поступления заявки №2012707647 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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 или не признана отозванной;

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 Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Заявленное обозначение «Байкальский заповедник» по заявке №2012707647 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Байкальский», который является сходным до степени смешения с наименованием географического объекта – озера Байкал, включенного в список объектов всемирного природного наследия по решению 20-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся 5 декабря 1996 года в городе Мерида. Кроме того, заявленное обозначение воспроизводит краткое наименование ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» (ФГБУ «Байкальский заповедник»), территория которого включена в состав участка всемирного природного наследия «Озеро Байкал».

В этой связи коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание представленные дирекциями ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» и ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

Исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекции Прибайкальского национального парка и Байкальский государственный природный биосферный заповедник наделены соответствующими полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака.

Следует отметить, что помимо разрешения на регистрацию товарного знака по заявке №2012707647, в представленных письмах-согласиях отмечается, что предприятие заявителя, является партнером ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» и ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», а его продукция способствует популяризации уникальной экологической системы озера Байкал и развитию экономики региона.

Таким образом, с учетом представленных писем-согласий коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 25.07.2013, а именно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило обращение от ООО «Байкал», в котором изложены доводы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна привести к нарушению законных прав и интересов данного лица как владельцу серии товарных знаков, с которыми заявленное обозначение является сходным до степени смешения.

Изучив материалы обращения, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату подачи (15.03.2012) заявленного обозначения «Байкальский заповедник» по заявке №2012707647 уже существовал общеизвестный товарный знак «БАЙКАЛ» (свидетельство №102 [1] с датой признания знака общеизвестным – 31.07.2010), права на который принадлежат ООО «Байкал» в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», идентичному товару, указанному в перечне заявленного обозначения. Кроме того, ООО «Байкал» принадлежат исключительные права в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, настойки горькие, водка» на товарные знаки, в основу которых положен словесный элемент «Байкал», а именно, на товарные знаки «БАЙКАЛ» / «BAУKAL» / «BAIKAL» (свидетельства №444159 [2], №309634 [3], №304105 [4], №396073 [5], №348849 [6], №316124 [7]), «БАЙКАЛЬСКАЯ» / «BAIKALSKAYA» (свидетельства №160741 [8], №331158 [9], №333788 [10], №291894 [11], №215157 [12]); «БАЙКАЛИЯ» (свидетельство №341222 [13]), «СЕДОЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №328942 [14]); «СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №328943 [15]); «КРИСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №336567 [16]); «ЗОЛОТОЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №344458 [17]); «СЕРЕБРЯНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №344457 [18]); «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ» (свидетельство №345188 [19]); «БАЙКАЛАЛКО» (свидетельство

№316123 [20]); «ЗВЕЗДА БАЙКАЛА» (свидетельства №199771 [21], №329093 [22], №333789 [23]); «БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ» (свидетельство №330344 [24]); «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА» (свидетельства №326690 [25], №362064 [26], №365177 [27], №367861 [28], №366033 [29]); «БАЙКАЛЬСКИЙ СУВЕНИР» (свидетельство №369471 [30]); «БАЙКАЛЬСКИЙ КЕДР» (свидетельство №313016 [31]).

В этой связи, заявленное обозначение «Байкальский заповедник» может быть воспринято потребителем как один из серии товарных знаков ООО «Байкал», основанной на словесном товарном знаке «БАЙКАЛ», признанным общеизвестным на территории Российской Федерации.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [31] до степени смешения в соответствии требованиями положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2013, изменить решение Роспатента от 25.07.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012707647 с учетом дополнительных оснований.