

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 12.11.2013, поданное ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Шелехов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736142, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011736142 с приоритетом от 03.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BAIKAL RESERVE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.07.2013 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 4 и 6 статьи 1483 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 №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;

- 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, которая находится в ведении Министерства природных ресурсов Российской Федерации;

- представленное заявителем письмо-согласие от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» не является достаточным для снятия вышеуказанных оснований для отказа;

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

с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ» [1] (свидетельство №102 с датой признания знака общеизвестным – 31.07.2010), зарегистрированным на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50 в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1508 Кодекса;

с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «БАЙКАЛ» (свидетельства №59925 [2] с приоритетом от 19.08.1977 (срок действия регистрации продлен до 19.08.2017), №151442 [3] с приоритетом от 19.04.1994 (срок действия регистрации продлен до 19.04.2014), №203612 [4] с приоритетом от 23.08.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.08.2019)), зарегистрированными на имя Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук, 119021, Москва, ул. Россолимо, д. 7, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 12.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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;

- основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении «BAIKAL RESERVE» выполняет словесный элемент «RESERVE», означающий «резерв» или «заповедник», а слово «BAIKAL» является вспомогательным и переводится на русский язык прилагательным «Байкальский», в то же время словесные элементы противопоставленных товарных знаков «БАЙКАЛ», «BAYKAL» являются самостоятельными, непосредственно воспроизводящими наименование объекта Всемирного природного наследия - озера Байкал;

- сравниваемые обозначения «BAIKAL RESERVE» и «БАЙКАЛ», «BAYKAL» отличаются друг от друга фонетически в связи с наличием в составе заявленного обозначения дополнительного элемента «RESERVE»;

- в дополнение к приведенным выше доводам об отсутствии сходства заявленного обозначения «BAIKAL RESERVE» с отдельно взятым словесным элементом «БАЙКАЛ» необходимо отметить, что товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «БАЙКАЛ», не могут быть признаны однородными товарам 32 класса МКТУ из заявленного перечня, поскольку относятся к товарам разного вида, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации;

- использование заявителем обозначения «BAIKAL RESERVE» в отношении товаров 32 класса МКТУ не будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак (производителем водки) и не может ущемить его законных интересов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011736142 и зарегистрировать товарный знак «BAIKAL RESERVE» в отношении всех заявленных товаров 32 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».

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

С учетом даты (03.11.2011) поступления заявки №2011736142 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 пунктом 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.

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 «BAIKAL RESERVE» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов, имеющих смысловое значение («BAIKAL» – озеро Байкал, «RESERVE» (транслитерация [ре-зёв]) - резерв, заповедник, см. <http://slovari.yandex.ru>), заявленное обозначение «BAIKAL RESERVE» переводится на русский язык как «Байкальский заповедник» или «Байкальский резерв». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736142 основано, в частности, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, включающих в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово «БАЙКАЛ» / «BAYKAL», а именно,

общеизвестного товарного знака по свидетельству №102 [1] и товарных знаков по свидетельствам №59925 [2], №151442 [3] и №203612 [4], 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», «БАУКАЛ» и стилизованное изображение веток хвойного дерева.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] - [4] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения, 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; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» заявленного обозначения, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и

условия реализации. В связи с отсутствием однородности товаров 32 и 33 класса МКТУ сравниваемых обозначений представляется неправомерным противопоставление общеизвестного товарного знака [1] по свидетельству №102.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] - [4] на тождество и сходство, то коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2011736142 в отношении товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а также пунктом 4 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Так, заявленное обозначение «BAIKAL RESERVE» и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] со словесными элементами «БАЙКАЛ», «BAУKAL» отличаются друг от друга разным количественным составом индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в фонетическом, семантическом и графическом восприятии сравниваемых обозначений.

Также коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание письма-согласия №73 от 25.02.2013 от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» и №606 от 02.08.2013 от ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод».

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

Таким образом, с учетом представленных писем-согласий от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» и от ФГБУ «Байкальский государственный

природный биосферный заповедник» отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 4 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.11.2013, отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736142.