

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711781, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БайкалАвтоТрак», г. Улан-Удэ (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013711781 подано на регистрацию 21.03.2013 Обществом с ограниченной ответственностью «БайкалАвтоТрак», г. Улан-Удэ. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из словесных элементов «БайкалАвтоТрак», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «БАТ», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита, изобразительного элемента в виде изображения озера Байкал.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 02.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Байкал», который является названием озера в Восточной Сибири, являющегося объектом всемирного природного наследия, следовательно, без согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от соответствующего компетентного органа, ему не может быть предоставлена правовая охрана на имя заявителя по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «БАТ» по свидетельству №383052 с приоритетом от 19.10.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель представил письмо-согласие от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «БАТ» по свидетельству №383052, поскольку отличается от него по общему зрительному впечатлению, благодаря наличию дополнительных словесных элементов «БайкалАвтоТрак» и изобразительному элементу, имеющему существенное значение при восприятии знака потребителем, кроме того, сравниваемые обозначения имеют различные шрифтовые исполнения;
- на территории Республика Бурятия заявитель с 2007 года оказывает услуги станции технического обслуживания большегрузных машин, преимущественно Volvo, как официальный дилер. Заявленное обозначение и наименование фирмы заявителя являются узнаваемыми в регионе и вызывают ассоциации у клиентов именно с заявителем, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание большегрузных машин, и являющимся поставщиком запасных частей и оборудования для грузовиков;
- заявителю принадлежит сайт [http:// www.baikalautotruck.ru](http://www.baikalautotruck.ru), а также сайт, как официального дилера Volvo, [http:// www.volvotrucks.com](http://www.volvotrucks.com).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 02.12.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2013711781;

2. Письмо - согласие № 771 от 09 сентября 2015 года ФГБУ «Заповедное Забайкалье» на использование слова «Байкал в заявляемом обозначении «БайкалАвтоТрак БАТ»;

3. Копии распечаток с сайтов в информационно-поисковой системе с наименованием предприятия ООО «БайкалАвтоТрак».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.03.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 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.

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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «БайкалАвтоТрак», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «БАТ», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита, изобразительного элемента в виде изображения озера Байкал. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2016, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение содержит в своем составе изображение контура озера Байкал, приведенного на географических картах.

Заявитель выразил свое согласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. В связи с этим он представил ходатайство с просьбой включить изобразительный элемент в виде контура озера Байкал в заявленное обозначение как неохраняемый элемент.

В силу изложенного указанный выше изобразительный элемент заявленного обозначения признан коллегией неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, и поскольку он не занимает доминирующего положения в обозначении, то может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе материалов возражения коллегией установлено, что заявителем было получено и представлено письмо от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» за №771 от

09.09.2015, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, коллегией сделан вывод о том, что основание о несоответствии заявленного обозначения пункту 4 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «БАТ». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является доминирующим, поскольку выполнен более крупным шрифтом по сравнению с остальными элементами рассматриваемого обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №383052 представляет собой словесное обозначение «БАТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «БАТ»/«БАТ», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Выполнение сравниваемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами сближает их графически.

С учетом установленного сходства доминирующих элементов коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения в целом ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее.

Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг (рекламе; изучению рынка; продвижению товаров и снабженческим услугам) и имеют одинаковое назначение.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №383052 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 37 класса МКТУ правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2015, отменить решение Роспатента от 02.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013711781.