

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 21.02.2014, поданное ООО «Байкал-Инком», г. Слюдянка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734454, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011734454 с приоритетом от 21.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение



, включающее словосочетание «байкальский РЕЗЕРВ», расположенное в две строки, первое слово выполнено шрифтом синего цвета прописными буквами кириллицы, второе слово выполнено жирным шрифтом красного цвета заглавными буквами кириллицы.

Роспатентом 18.06.2013 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, 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;

- поскольку такого согласия представлено не было, то регистрация заявленного обозначения признана противоречащей общественным интересам;

- в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет (см. <http://baikalsea.com>) установлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ЗАО Группой компаний «Море Байкал» для индивидуализации однородных товаров, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

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

с серией товарных знаков «БАЙКАЛ / BAIKAL» (свидетельства №59925 [1] с приоритетом от 19.08.1977 (срок действия регистрации продлен до 19.08.2017), №151442 [2] с приоритетом от 19.04.1994 (срок действия регистрации продлен до 19.04.2014), №203612 [3] 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;

со словесным товарным знаком «БАЙКАЛЬСКОЕ» (свидетельство №256358 [4] с приоритетом от 30.09.2002, срок действия регистрации продлен до 30.09.2022), зарегистрированным на имя ОАО «Иркутский Масложиркомбинат», 664043, г. Иркутск, ул. Банзарова, 1, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 21.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель получил разрешение от ФГБУ «Государственный заповедник «Байкало-Ленский №322 от 30.09.2013 на регистрацию товарного знака;

- в заявленном обозначении основным элементом является существительное «РЕЗЕРВ» («резерв» - это запас, откуда черпаются новые силы, ресурсы), именно на нем акцентируется внимание потребителя при выборе товара;

- прилагательное «байкальский» в сочетании со словом «резерв» образует фантазийное устойчивое словосочетание «байкальский РЕЗЕРВ» (байкальским резервом можно считать чистую воду озера, полезные ископаемые и т.д.), которое имеет иную семантику и фонетику, чем противопоставленные товарные знаки «БАЙКАЛ» по свидетельствам №59925, №151442, №203612, где слово «БАЙКАЛ» является названием географического объекта, кроме того, фонетический ряд заявленного обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками «БАЙКАЛ» характеризуется большим количеством звуков, что предопределяет их фонетические различия;

- заявитель находится в пределах байкальского региона и занимается производством питьевой воды из озера Байкал, при этом заявленное обозначение хорошо ассоциативно связано с местом происхождения этой воды, известной своей

чистотой на весь мир, связь обозначения с озером Байкал носит ассоциативный характер;

- следовательно, заявленное обозначение «байкальский РЕЗЕРВ» не является сходным до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому признакам с противопоставленными товарными знаками «БАЙКАЛ» по свидетельствам №59925, №151442, №203612;

- заявленное обозначение «байкальский РЕЗЕРВ» также не является сходным до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с противопоставленным товарным знаком «БАЙКАЛЬСКОЕ» по свидетельству №256358, зарегистрированным для товаров 32 класса «коктейли безалкогольные, напитки арахисово-молочные, напитки на основе молочной сыворотки, напитков миндально-молочный»;

- относительное прилагательное «БАЙКАЛЬСКИЙ» является понятием не определенным, это может быть Байкальский ветер, Байкальский лес и в отличие от заявленного обозначения «байкальский РЕЗЕРВ» иную семантику и фонетику, предопределяющее их несходство до степени смешения;

- кроме того, товары 32 класса этого противопоставленного товарного знака не однородны товарам 32 класса заявленного обозначения, что подтверждается тем, что регистрация данного товарного знака по свидетельству №256358 произведена при наличии более старшего знака «БАЙКАЛЬСКАЯ» по свидетельству №111571, зарегистрированного для товаров 32 класса «воды, воды столовые»;

- при рассмотрении настоящего возражения следует учесть, что уже зарегистрировано достаточно большое количество товарных знаков по Байкальской тематике на разных лиц при наличии товарных знаков «БАЙКАЛ» по свидетельствам №59925, №151442, №203612, а именно, для товаров 32 класса зарегистрированы такие товарные знаки как «Священный Байкал» (свидетельство №178968), «Звезда Байкала» (свидетельство №429280), «Legent of Baikal» (свидетельство №361185), «Baikal Abyss water» (свидетельство №149925), 111571 «Байкальская» (свидетельство №111571), «Волна Байкала» (свидетельство №387278), «Легенда Байкала» (свидетельство №309245), «Родники Байкала»

(свидетельство №449426), «Жемчужинка Байкала» (свидетельство №470604), «Грезы Байкала» (свидетельство №498904), а также ряд товарных знаков, регистрация которых осуществлена для товаров 33 класса МКТУ;

- что касается довода экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно производителя однородного товара, указанного на сайте <http://baikalsea.com>, то ЗАО Группа компаний «Море Байкал» является аффилированной с ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и эти лица входят в группу компаний BAIKALSEA Company (см. www.baikalsea.com);

- ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» подана заявка №2011736142 на регистрацию товарного знака «BAIKAL RESERVE»;

- заявитель имеет более ранний приоритет на обозначение «байкальский РЕЗЕРВ» по отношению к сходному до степени смешения обозначению «BAIKAL RESERVE» по заявке №2011736142, которое не подлежит регистрации в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- если лицо выходит на рынок с незарегистрированным обозначением или под обозначением, по которому только подана заявка, то это его риски, но никак не преимущество;

- в настоящее время заявителем готовится новая линия по производству воды под товарным знаком «байкальский РЕЗЕРВ» и заявитель намерен выйти на рынок с водой под обозначением только после регистрации его в качестве товарного знака;

- что касается правообладателя товарных знаков «БАЙКАЛ» по свидетельствам №59925, №151442, №203612 - ГНУ «ВНИИ пивоваренной, безалкогольной промышленности и винодельческой промышленности», то предоставление этому учреждению правовой охраны на обозначение «БАЙКАЛ» для товаров 32 класса «безалкогольные напитки» является неоправданно широким, поскольку производители питьевой воды из озера Байкал, находящиеся в Байкальском регионе (Иркутская область и Бурятия) поставлены в условия, когда для использования любого обозначения со словом Байкал или Байкальская, они должны просить письма-согласия или покупать лицензию у предприятия, которое

находится в Москве и которое никакого отношения не имеет к производству природной питьевой воды из озера Байкал;

- на конференции в Роспатенте обсуждался вопрос о важности использования географических наименований для продвижения на рынки региональных товаров, и это в полной мере относится не только к наименованиям мест происхождения товаров, но и к географическим наименованиям, в которых используется слово Байкал или его производные.

Заявитель просит принять во внимание представленные доводы и зарегистрировать обозначение «байкальский РЕЗЕРВ» в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса «воды».

В качестве дополнения к возражению заявителем было представлено следующие материалы:

- Письмо-согласие от ФГБУ «Государственный заповедник «Байкало-Ленский» №322 от 30.09.2013;
- Выписка из ЕГРЮЛ ЗАО Группа компаний «Море Байкал» от 31.01.2014;
- Распечатка с сайта www.baikalsra.com;
- Сведения о регистрации домена baikalsra.com;

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (21.10.2011) поступления заявки №2011734454 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:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, 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 пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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  является словесным, представляет собой словосочетание «байкальский РЕЗЕРВ», расположенное в две строки. Первое слово «байкальский» выполнено шрифтом синего цвета прописными буквами кириллицы, второе слово «РЕЗЕРВ» выполнено жирным шрифтом красного цвета заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734454 основано, в частности, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, включающих в свой состав в качестве

индивидуализирующего элемента слово «БАЙКАЛ» / «BAУKAL» (свидетельства №59925 [1], №151442 [2] и №203612 [3], «Байкальское» (свидетельство №256358 [4]), права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №59925 [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесные элементы «БАЙКАЛ», «Тонизирующий напиток».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №151442 [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №203612 [3] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «BAУKAL» и стилизованное изображение веток хвойного дерева.

Противопоставленный товарный знак Байкальское по свидетельству №256358 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [4] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение «байкальский РЕЗЕРВ» и противопоставленные товарные знаки [1] – [4] со словесными элементами «БАЙКАЛ», «BAУKAL», «Байкальское» отличаются друг от друга разным количественным составом индивидуализирующих словесных элементов, производят разное смысловое и общее зрительное впечатление.

Принимая во внимание фонетические, семантические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4], коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о сходстве

сравниваемых обозначений до степени их смешения в рамках требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание письмо ФГБУ «Государственный заповедник «Байкало-Ленский», в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Байкал-Инком» в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «воды».

Таким образом, с учетом представленных писем от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (2) и 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ материалов дела показал, что на дату принятия решения Роспатентом экспертиза располагала информацией, приведенной на сайте <http://baikalsea.com>, согласно которой заявленное обозначение «байкальский РЕЗЕРВ» воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, название минеральной воды «Baikal Reserve», производимой на предприятиях, входящих в группу компаний «BAIKALSEA» (ЗАО ГК «Море Байкал» и ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод»).

Как указано на сайте <http://baikalsea.com>, лечебно-столовая минеральная вода «Baikal Reserve» добывается из скважины 27-бис Олхинского месторождения с глубины более 300 метров. Эффективность применения лечебно-столовой минеральной воды «Baikal Reserve» при лечении болезней органов пищеварения, печени, желчного пузыря, синдромов раздраженного кишечника подтверждена бальнеологическим заключением Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии. Уникальность легкого минерального состава «Baikal Reserve» в том, что его можно использовать для повседневного употребления без ограничений.

На дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет также была представлена информация (например, см. <http://the-province.ru/biznes/irkutskaya-voda-v-moskve>), позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым группой компаний «BAIKALSEA» в отношении товара 32 класса (воды). Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и группой компаний «BAIKALSEA».

В свою очередь заявитель не представил каких-либо сведений о том, что им осуществляется производство воды, маркированной обозначением «байкальский РЕЗЕРВ», а, следовательно, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем в качестве обозначения продукции ООО «Байкал-Инком», т.е. заявителя по заявке №2011734454.

В отношении довода заявителя о том, что информация, представленная на сайте <http://baikalsea.com> не может быть принята во внимание в силу более поздней даты регистрации домена baikalsea.com (31.10.2011) по сравнению с датой приоритета заявленного обозначения (21.10.2011), необходимо отметить, что указанная информация не опровергает наличие производства воды «Baikal Reserve» предприятиями, входящими в группу компаний «BAIKALSEA».

Таким образом, заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2013.