

**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 10.04.2013, поданное ООО «Байкал», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718955, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011718955 с приоритетом от 16.06.2011 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 «Магия Байкала», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 13.12.2012 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 заявленных товаров 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 №WYC-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 заявителем не было представлено соответствующего разрешения, регистрация заявленного обозначения может быть признана противоречащей общественным интересам;

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

- с общеизвестным товарным знаком «БАЙКАЛ» (свидетельство №102 с датой признания знака общеизвестным – 31.07.2010), зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, правовая охрана которого в рамках требований пункта 3 статьи 1508 Кодекса распространяется на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых он был признан общеизвестным;

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «БАЙКАЛ» (свидетельства №59925 с приоритетом от 19.08.1977, срок действия регистрации продлен до 19.08.2017, №151442 с приоритетом от 19.04.1994, срок действия регистрации продлен до 19.04.2014, №203612 с приоритетом от 23.08.1999, срок действия регистрации продлен до 23.08.2019), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ 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 поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письмо от директора Прибайкальского национального парка от 11.07.2012, согласно которому Прибайкальский национальный парк не имеет возражений в отношении регистрации товарного знака «Магия Байкала» по заявке №2011718955 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Байкал»;

- ООО «Байкал» имеет право на использование своего фирменного наименования в том числе, в составе товарного знака;

- заявитель получил письма-согласия от правообладателей комбинированных товарных знаков по свидетельствам №59925, №151442, №203612 и общеизвестного товарного знака по свидетельству №102 в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель обладает исключительной лицензией на право использования комбинированных товарных знаков со словесным элементом «Байкал» по свидетельствам №59925, №151442, №203612, надлежащим образом зарегистрированной в Роспатенте 21.09.2011 за №РД0087353.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011718955 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копии писем ФГБУ «Прибайкальский национальный парк»;
2. Письмо-согласие от ООО «Байкал»;
3. Письмо-согласие от ГНУ ВНИИ ПБиВП Россельхозакадемии.

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

С учетом даты (16.06.2011) поступления заявки №2011718955 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 положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

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.

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.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Рассматриваемое обозначение «Магия Байкала» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. 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».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны общеизвестный товарный знак по свидетельству №102 [1] и товарные знаки по свидетельствам №59925 [2], №151442 [3] и №203612 [4].

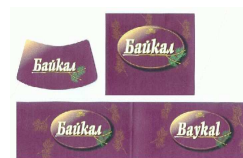
Противопоставленный общеизвестный товарный знак – [1] по свидетельству №102 является словесным представляет собой слово «БАЙКАЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак признан общеизвестным с 31.07.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №59925 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде изображения пейзажа и словесные элементы «БАЙКАЛ», «Тонизирующий напиток».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №151442– [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде изображения горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №203612– [4] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, включающей словесные элементы «БАЙКАЛ», «БАУКАЛ» изобразительный элемент в виде стилизованного изображения веток хвойного дерева.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] - [4], в частности, предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые являются однородными, 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.

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 №2011718955 в отношении товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а также пунктами 3 и 4 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Так, заявленное обозначение «Магия Байкала» и противопоставленные знаки [1] – [4] со словесными элементами «БАЙКАЛ», «BAУKAL» имеют фонетические отличия, обусловленные разным количественным составом букв, звуков, слогов и словесных элементов ([МА-ГИ-Я БАЙ-КА-ЛА] – [БАЙ-КАЛ] – [BAУ-KAL]), входящих в их состав.

Сравниваемые обозначения отличаются визуально за счет разного количественного состава словесных элементов, а также использования в составе противопоставленных товарных знаков [2] - [4] изобразительных элементов и цветовой гаммы в товарном знаке [4].

Кроме того, представленное заявителем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] - [4] позволяет не рассматривать их в

качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2011718955 в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Также коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание письмо №386 от 11.06.2012 с согласием дирекции ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя. Из пояснений, изложенных в письме №342 от 01.08.2013, следует, что дирекция Прибайкальского национального парка наделена соответствующими полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации».

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

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

**удовлетворить возражение от 10.04.2013, отменить решение Роспатента от 13.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011718955.**