

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 06.11.2013, 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 №2011741718, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011741718 с приоритетом от 19.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, в состав которой включены изобразительные элементы в виде стилизованных фигур животных и людей, расположенных на фоне горизонтально ориентированной полосы, изображение озера Байкал, а также словесные элементы «БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК», «BAIKAL RESERVE», «ОЛХИНСКАЯ», «OLKHA», «Оз. Байкал», «Lake Baikal», «Природная питьевая вода», «Natural pure water», «Маломинерализованная хлоридно-натриевая», «Low-mineralized sodium chloride», «антропоген», «anthropogen», «неоген», «neogene», «палеоген 25000000 лет», «palaeogene 25000000 years», «вода из древнейших кладовых природы», «water from the ancient treasuries of nature», выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

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 1, 3, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено следующее:

- 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»;

- заявленное обозначение включает название озера Байкал – «оз. Байкал lake Baikal», который 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 (Роспотребнадзор) согласно Положению о ней, утвержденному Правительством РФ от 30 июля 2004 г. №400;

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

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- 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;

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «Вода Байкала» [5], [6] (свидетельства №135466, №135467 с приоритетом от 20.07.1995 (срок действия регистраций продлен до 20.07.2015)), зарегистрированными на имя ООО «Вода Байкала», 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- все цифры и словесные элементы, кроме «Байкальский заповедник Baikal reserve», «оз. Байкал», «lake Baikal», «Олхинская Olkha», являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид и свойства товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 06.11.2013 и в дополнении к нему от 19.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящие в состав заявленного обозначения «Байкальский заповедник», «Baikal reserve» словесные элементы «Байкальский», «Baikal» воспроизводят наименование географического объекта – озера Байкал (lake Baikal), включенного в список объектов всемирного природного наследия;

- 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 BAIKAL RESERVE» 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 закрепилась репутация заповедной зоны, которая не связана с каким-либо определенным заповедником, при этом понятие «Байкальский заповедник» равно как и его перевод на английский язык «Baikal reserve» 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 BAIKAL RESERVE» не будет вызывать в сознании российских потребителей ассоциацией 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;

- основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняют словесные элементы «БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК», «BAIKAL RESERVE», а в противопоставленных товарных знаках - слова «БАЙКАЛ», «BAYKAL», «ВОДА БАЙКАЛА»;

- сравниваемые обозначения имеют фонетические, семантические и графические отличия, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в целом;

- 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 «БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК», «BAIKAL RESERVE» в отношении товаров 32 класса МКТУ не будет ассоциироваться у потребителей с производством водки, скорее использование названия озера Байкал для минеральной и газированной воды будет вызывать ассоциации (соответствующие действительности) с этим озером;

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «оз. Байкал», «Lake Baikal» и схематическое изображение озера Байкал являются неохранными элементами обозначения, поскольку ассоциируются с конкретным географическим объектом, в границах которого находится заявитель по рассматриваемой заявке;

- словесные элементы «оз. Байкал», «Lake Baikal» в составе заявленного обозначения вызывают ассоциации с географическим объектом, а не с противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011741718 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ с указанием всех элементов, за исключением «Байкальский заповедник Baikal reserve», «Олхинская Olkha», в качестве неохранных.

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 (19.12.2011) поступления заявки №2011741718 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание 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.

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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 по заявке №2011741718 является комбинированным, представляет собой этикетку, в состав которой включены изобразительные элементы в виде стилизованных фигур животных и людей, расположенных на фоне горизонтально ориентированной полосы, изображение озера Байкал, а также

словесные элементы «БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК», «BAIKAL RESERVE», «ОЛХИНСКАЯ», «OLKHA», «Оз. Байкал», «Lake Baikal», «Природная питьевая вода», «Natural pure water», «Маломинерализованная хлоридно-натриевая», «Low-mineralized sodium chloride», «антропоген», «anthropogen», «неоген», «neogene», «палеоген 25000000 лет», «palaeogene 25000000 years», «вода из древнейших кладовых природы», «water from the ancient treasures of nature», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. 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».

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «Оз. Байкал», «Lake Baikal» и изображение озера Байкал, «Природная питьевая вода», «Natural pure water», «Маломинерализованная хлоридно-натриевая», «Low-mineralized sodium chloride», «антропоген», «anthropogen», «неоген», «neogene», «палеоген 25000000 лет», «palaeogene 25000000 years», «вода из древнейших кладовых природы», «water from the ancient treasures of nature» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид товара и его свойства, а также на местонахождение изготовителя товара, что заявителем не оспаривается.

Коллегией палаты по патентным спорам также были приняты во внимание представленные дирекцией 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 32 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 №2011741718, в представленных письмах-согласиях отмечается, что расположенное в границах Байкальского региона (г. Шелехов расположен в 75 км от озера Байкал) 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.

Также следует указать, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011741718 было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков, включающих в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента словесные элементы «БАЙКАЛ» / «BAУKAL», «ВОДА БАЙКАЛА», а именно, общеизвестного товарного знака по свидетельству №102 [1] и товарных знаков по свидетельствам №59925 [2], №151442 [3] и №203612 [4], №135466 [5], №135467 [6], 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.

Противопоставленный комбинированный товарный знак  по

свидетельству №135466 [5] выполнен в виде этикетки оригинальной формы, в состав которой входят словесные элементы «ВОДА БАЙКАЛА», «БАЙГАЛ», «Вода питьевая из озера Байкал». Все словесные элементы, кроме «Байкал», не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный комбинированный товарный знак  по

свидетельству №135467 [6] выполнен в виде этикетки, в состав которой входят словесные элементы «ВОДА БАЙКАЛА», «БАЙГАЛ», «Вода питьевая из озера Байкал», изобразительные элементы в виде пейзажа на фоне озера, а также словесные, буквенные, цифровые обозначения, справочная информация и изображение карты. Все словесные (кроме слова «Байкал»), буквенные, цифровые элементы, справочная информация, изображение карты не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] - [6] 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] - [6] на тождество и сходство, то коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2011741718 в отношении товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Так, заявленное обозначение «BAIKAL RESERVE» и противопоставленные товарные знаки [1] – [6] со словесными элементами «БАЙКАЛ», «БАУКАЛ», «ВОДА БАЙКАЛА» отличаются друг от друга разным количественным составом индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в фонетическом и семантическом восприятии сравниваемых обозначений. При этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011741718 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1, 3, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 06.11.2013, отменить решение Роспатента от 25.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011741718.