

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 31.12.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527469, поданное Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» (далее – лицо, подавшее возражение; ФГБНУ ВНИИПБиВП), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2013700793 с приоритетом от 15.01.2013 зарегистрирован 24.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №527469 на имя ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», 666030, Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 8, здание 16а (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №538279 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 4, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, включающий в свой состав название одного из старейших государственных заповедников России – «Байкальский заповедник» («Baikal reserve»), территория которого включена в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал», вместе с тем, город Шелехов, являющийся местом нахождения правообладателя оспариваемого товарного знака, находится за пределами Байкальского заповедника (в 75 км от озера Байкал), и, кроме того, является неблагоприятным местом с точки зрения экологии, а, следовательно, продукция правообладателя не соотносится с чистотой Байкальского заповедника, что вводит потребителя в заблуждение;

- 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 30.07.2004 г. №400, а предоставленное правообладателю письмо-согласие от ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» не является достаточным документом, дающим юридическое право для регистрации товарного знака;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией ранее зарегистрированных на имя ФГБНУ ВНИИПБиВП товарных знаков «Байкал» / «Baykal» (свидетельство №59925 с приоритетом от 19.08.1977, №151442 с приоритетом от 19.04.1994, №203612 с приоритетом от 23.08.1999) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, за счет фонетического и семантического вхождения в состав оспариваемого товарного знака индивидуализирующих словесных элементов «Байкал» / «Baykal» противопоставленных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения объединены одним и тем же понятием, связанным с «Байкалом», следовательно, вызывают одинаковые ассоциации, и именно поэтому оспариваемый товарный знак воспринимается как один из вариантов серии товарных знаков, принадлежащих ФГБНУ ВНИИПБиВП, которые на протяжении длительного

времени использовались по лицензионным договорам многими предприятиями для производства напитка «БАЙКАЛ».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527469 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Копии страниц электронных словарей [1];
- Копии материалов Википедии [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №527469, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, содержащий следующие аргументы в защиту правовой охраны товарного знака:

- в соответствии с законодательством производство каких-либо товаров на территории государственного природного заповедника запрещено, оспариваемый товарный знак не может вызвать у потребителя ассоциацию с Байкальским заповедником как производителем товаров;

- понятие «Байкальский заповедник» не ассоциируется с какой-либо конкретной организацией (заповедником или парком), а является собирательным образом, воплощающим в себе уникальные природные свойства озера Байкал и территории вокруг него;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет свою деятельность именно в байкальском регионе, поэтому нет оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение, что касается довода о ненадлежащем качестве продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, то это предположение к настоящему делу не относится;

- довод возражения о том, что согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака вправе был выдать только Росприроднадзор не является обоснованным, поскольку в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 №1168 «О символике

государственных природных и национальных парков в Российской Федерации», разрешение на использование символики государственных природных заповедников и национальных парков выдаются их дирекциями на платной основе, следовательно, наличие согласия дирекции одного из таких заповедников или парков, расположенных вдоль байкальской береговой линии, достаточно для регистрации оспариваемого товарного знака;

- указанное мнение подтверждается судебной практикой (судебные акты по делу №А40-173939/2012), а также практикой Роспатента (решение по заявке №2011741718);

- сходство товарных знаков, принадлежащих правообладателю, аналогичных оспариваемому (заявки №2011741718, №2011736142), неоднократно оценивалось Роспатентом, основанием для признания сравниваемых обозначений несходными являлись разный количественный состав индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в фонетическом и семантическом восприятии сравниваемых обозначений, а также разное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.



Оспариваемый товарный знак 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 «BAIKAL RESERVE», «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ», «Чистота Байкальского заповедника», «Оз. Байкал», «Baikal», «Anthropogen», «Neogene», «Palaeogene 25000000 years», «Water from the ancient treasures of Nature», «Natural mineral water», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Все буквы, цифры, слова, кроме словесных элементов словесные элементы «BAIKAL

RESERVE», «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ», «Чистота Байкальского заповедника» исключены из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]».

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527469 послужило, в частности, его несоответствие требованиям пунктов 4 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует отметить, что оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесные элементы, сходные до степени смешения с обозначением «Байкал», представляющим собой название географического объекта – озера Байкал, который согласно Федеральному закону от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал», принятому Государственной Думой Российской Федерации 02.04.1999, является не только уникальной экологической системой Российской Федерации, но и объектом всемирного природного наследия.

Согласно положениям пункта 4 статьи 1483 Кодекса обозначениям, сходным до степени смешения с официальными наименованиями объектов всемирного природного наследия, не может быть предоставлена правовая охрана на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами), без согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками.

Исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», разрешение на использование юридическими и физическими лицами символики государственных природных заповедников и национальных парков выдается их дирекциями на платной основе.

Коллегией принята во внимание имеющееся в материалах дела оспариваемого товарного знака письмо-согласие №606 от 02.08.2013 на регистрацию обозначения по заявке №2013700793 в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», предоставленное дирекцией Федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» (ФГБУ «Байкальский заповедник»).

Следует отметить, что помимо разрешения на регистрацию товарного знака по заявке №2013700793, в представленном письме-согласии отмечается, что расположенное в границах Байкальского региона (г. Шелехов расположен в 75 км от озера Байкал) предприятие ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», является партнером ФГБУ «Байкальский заповедник», а его продукция способствует популяризации уникальной экологической системы озера Байкал и развитию экономики региона.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение представляется необоснованным, поскольку производство каких-либо товаров на территории государственных природных заповедников и национальных парков, находящихся в границах озера Байкал, запрещено законодательством. Поскольку ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» осуществляет свою деятельность именно в байкальском регионе, нет оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

Что касается довода о том, что продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, не является «экологически чистой» в силу неблагоприятной экологической ситуации в городе Шелехов, то этот довод возражения к настоящему делу не относится.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Также основанием для подачи возражения послужило наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №59925 [1], №151442 [2], №203612 [3].

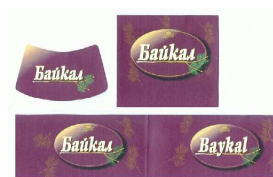


Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №59925 [1] с приоритетом от 19.08.1977 представляет собой комбинированное обозначение, в

состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесные элементы «БАЙКАЛ», «тонизирующий напиток».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №151442 [2] с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №203612 [3] с приоритетом от 23.08.1999 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «BAUKAL» и стилизованное изображение веток хвойного дерева.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [3] предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки», которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]» оспариваемого товарного знака.

Что же касается сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак в качестве основных индивидуализирующих элементов, акцентирующих на себе внимание потребителей в первую очередь, включает в свой состав элементы «BAIKAL RESERVE» и «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ». При этом следует отметить, что поскольку оспариваемый товарный знак выполнен в виде этикетки, предназначенной для индивидуализации минеральной воды, указанные словесные обозначения будут расположены соответственно спереди и сзади на соответствующей упаковочной таре воды – бутылке.

Так, обозначение «BAIKAL RESERVE», исходя из семантики входящих в его состав словесных элементов (BAIKAL – Байкал (озеро в Восточной Сибири); RESERVE – запас, резерв; заповедник, см. Англо-русский словарь, <http://www.lingvo-online.ru>), представляет собой словосочетание, которое ассоциируется с Байкальским заповедником. Довод об ассоциировании обозначения «BAIKAL RESERVE» с Байкальским заповедником подтверждается также наличием у ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» исключительного права на товарный знак (этикетку)



(свидетельство №515625), зарегистрированный для товаров 32 класса МКТУ, в котором используется в качестве индивидуализирующего элемента как обозначение «BAIKAL RESERVE», так и его перевод «БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК». Кроме того, обозначение **BAIKAL RESERVE** также зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №515624 на имя ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод».

Что касается обозначения «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ», то он включает в свой состав два словесных элемента: «БАЙКАЛ», представляющий собой название озера Байкал, и слово «РЕЗЕРВ», являющееся лексической единицей русского языка и означающее «запас, откуда черпаются новые силы, ресурсы» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», <http://dic.academic.ru>).

При этом, обозначение «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ» не образует словосочетания, а воспринимается как два не связанных по смыслу словесных элемента, имеющих самостоятельное смысловое значение.

Исходя из требований пункта 4.2.4 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух или более слов, проводится как по каждому слову, так и по всему обозначению в целом, за исключением устойчивых словосочетаний.

В данном случае словесный элемент «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ» оспариваемого товарного знака включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «БАЙКАЛ» противопоставленных товарных знаков [1] – [3], что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

Оценивая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о правомерности доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Также следует отметить, что 07.04.2016 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение представителя правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки представляют собой этикетки, имеющие существенные графические отличия, ввиду чего единственным заслуживающим анализа обстоятельством, применительно к вопросу сходства до степени смешения товарных знаков, является наличие в сравниваемых этикетках совпадающих или сходных элементов «БАЙКАЛ» / «Байкал» и «BAIKAL» / «Baykal»;

- входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «BAIKAL» и «БАЙКАЛ» не воспринимаются в качестве чужого товарного знака, занимающего в оспариваемом товарном знаке автономное положение, речь в данном случае может идти только о совпадении отдельных словесных элементов;

- совпадающий элемент сравниваемых знаков «БАЙКАЛ» - это наименование озера, являющегося крупнейшим природным резервуаром пресной воды, при этом товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №527469 - это «воды минеральные [напитки]», т.е. основной ресурс озера Байкал;

- следовательно, применительно к товарам «воды минеральные [напитки]» словесный элемент оспариваемого товарного знака «БАЙКАЛ» не может считаться «сильным» элементом обозначения, на которое падает логическое ударение;

- смысловое значение слова «БАЙКАЛ» / «BAIKAL» в оспариваемом товарном знаке меняется за счет сочетания с элементами «РЕЗЕРВ» /

«RESERVE», при этом некоторая несогласованность словосочетания «БАЙКАЛ РЕЗЕРВ» с точки зрения норм русского языка, тем не менее, не приводит к утрате его смыслового значения;

- в силу изложенного, совпадение соответствующих элементов сравниваемых товарных знаков не приводит к выводу о наличии фонетического и семантического сходства словесных обозначений в целом, а, следовательно, несходными являются и сравниваемые товарные знаки;

- противопоставленные товарные знаки (как этикетки, так и взятый отдельно словесный элемент «БАЙКАЛ») широко известны в России в отношении безалкогольного сильногазированного тонизирующего напитка тёмно-коричневого цвета на основе воды, сахара, лимонной кислоты, углекислого газа и оригинальной композиции из натуральных эфирных масел и экстрактов пряных трав, вместе с тем, сведений о широкой известности минеральной воды «БАЙКАЛ», реализуемой под противопоставленными этикетками, в возражении не представлено;

- в свою очередь обозначение «BAIKAL RESERVE», входящее в состав оспариваемого товарного знака, используется в отношении минеральной воды, по меньшей мере, с 2010 года (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2015 года по делу № СИП-877/2014) и ассоциируется с правообладателем;

- данные обстоятельства являются дополнительным фактором, свидетельствуют о том, что сравниваемые товарные знаки порождают у потребителей разные ассоциации (противопоставленные товарные знаки - с тонизирующим напитком «Байкал», оспариваемый товарный знак - с минеральной водой, производимой правообладателем), при этом, оспариваемый товарный знак является одним из серии товарных знаков, принадлежащих ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод».

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении возражения от 31.12.2015 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

Приведенные доводы особого мнения касаются вопроса сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, и, соответственно, были исследованы в мотивировочной части настоящего заключения. Что касается довода правообладателя о том, что противопоставленные товарные знаки ассоциируются исключительно с безалкогольным напитком, а оспариваемый товарный знак - с минеральной водой, то необходимо отметить, что при анализе перечней товаров сравниваемых товарных знаков на предмет их однородности коллегия исходит не из фактического использования товарных знаков, а из объема правовой охраны, которая была им предоставлена. В данном случае товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, были признаны однородными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527469 недействительной полностью.