

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 №2011718961, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011718961 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 «Вода Байкальских гор», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 11.12.2012 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 1, 3, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено следующее:

- заявленное словесное обозначение «Вода байкальских гор» указывает на вид и состав товаров (вода), а также на место происхождения товаров «Байкальские горы – горы, окружающие долину озера Байкал»;

- «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 «Вода Байкальских гор» по заявке №2011718961 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;

- словесное обозначение «Вода Байкальских гор» является фантазийным по отношению к заявленным товарам и не подразумевает привязку к горным массивам вокруг озера Байкал;

- кроме того, заявитель отмечает, что были зарегистрированы следующие товарные знаки: «Вода Байкальских гор», «Байкальские воды», «Вода Байкальских

глубин», «Воды Кавказа», «Кавказские минеральные воды», «Родник Алтая», «Шория Горная, вода», «Горы Богдо», «Волна Байкала» (свидетельства: №129684, №157436, №149926, №303728, №431107, №363125, №482894, №452462, №287278).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011718961 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1. письмо-согласие от Директора Прибайкальского национального парка;
2. письмо-согласие от ООО «Байкал»;
3. письмо-согласие от ГНУ ВНИИ ПБиВП Россельхозакадемии.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.06.2011) поступления заявки №2011718961 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 требованиями 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 доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

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 подпунктом 2 пункта 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 «Вода Байкальских гор» 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».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- вода – напиток или водный раствор какого-либо вещества, см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/dic/>

- Байкальских гор – Байкальские горы, окружающие долину озера Байкала, состоят из нескольких горных цепей; так, горы, лежащие на западной стороне Байкала, носят название Байкальских гор, см. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона на сайте <http://dic.academic.ru/>.

Обозначение «Вода Байкальских гор» представляет собой сочетание этих слов, связанных между собой грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции.

При этом, согласно сведений, полученных из сети Интернет, установлено следующее.

Богатые кристаллическими породами, Байкальские горы, в результате ошелачивания не скупясь, одаривают своими ценными минералами подземную воду.

Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод океанов.(сайт <http://baikalsea.com/baikal/>).

Таким образом, смысловое значение словосочетания «Вода Байкальских гор» определяется из значений, составляющих его слов, и определяется как вода, месторождением которой являются Байкальские горы.

В этой связи, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров является описательным, что обуславливает отсутствие различительной способности данного словосочетания.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, не обладающего различительной способностью, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Следует отметить, что заявителем не представлены материалы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Относительно ссылки заявителя на наличие ранее зарегистрированных товарных знаков (свидетельства: №129684, №157436, №149926, №303728, №431107, №363125, №482894, №452462, №287278) следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2011718961 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

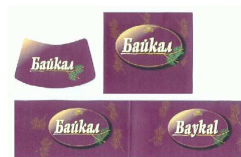
заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак признан общеизвестным с 31.07.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».



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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] на тождество и сходство показал,

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «Байкальских» - «БАЙКАЛ» - «БАУКАЛ». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку с точки зрения фонетики, сравниваемые слова имеют разный количественный состав букв, звуков, слогов [БАЙ-КАЛЬ-СКИХ] – [БАЙ-КАЛ] – [БАУ-

KAL], а также разный состав словесных элементов в сравниваемых обозначениях, что обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Указанное различие знаков усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленных знаках [2-4] оригинальных изобразительных элементов, играющих существенную роль в индивидуализации товара, наличие в знаке [4] словесного элемента, выполненного буквами латинского алфавита, и исполнения его в цветовой гамме.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Следует также отметить, что товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «БАЙКАЛ», 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.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное заявителем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4].

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для противопоставлений товарных знаков [1-4] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2011718961 товаров 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718961 основано, в частности, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 4 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Как было установлено выше, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с обозначением «Байкал», представляющим собой название географического объекта – озера Байкал. В этой связи, заявленное обозначение «Вода Байкальских гор» по заявке №2011718961 соответствует требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 11.12.2012.