

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.12.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Натуральная косметика Байкала», Иркутская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021177265, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **baikal cosmetics** » по заявке №2021177265 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.10.2021 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 03, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021177265 в отношении всех заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021177265 явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 4, 6 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, включенный в состав заявленного

обозначения словесный элемент «cosmetics» в силу своего смыслового значения (в переводе с английского языка – «косметика¹») не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства, назначение заявленных товаров и услуг, следовательно, является неохраняемым согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что в заявленном обозначении использовано название объекта всемирного наследия – озера Байкал, статус которого подтверждается Федеральным законом № 94-ФЗ, принятым 01.05.1999, с последними изменениями от 30.10.2007, определяющим правовые основы охраны озера Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой Российской Федерации, но и природным объектом всемирного наследия. На двадцатой сессии Комитета мирового наследия ООН (ЮНЕСКО) по вопросам защиты мирового культурного и природного наследия, состоявшейся 2-7 декабря 1996 года в Мериде (Юкатан), Мексика, 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 (№754) от 10.03.1997 № WHC-96/CONF.201/21 (см. <https://whc.unesco.org/ru/list>). Кроме того, в декабре 1996 года Байкало-Ленский заповедник, наряду с Баргузинским и Байкальским заповедниками (а также другими байкальскими особо охраняемыми природными территориями), был включен в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». Исходя из требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса, для регистрации товарного знака со спорным словесным элементом «baikal» в составе требуется согласие соответствующего уполномоченного лица. Представленное на стадии экспертизы письмо-согласие от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» не принято во внимание, поскольку поступило по истечению установленного пунктом 3 статьи 1499 Кодекса шестимесячного срока со дня направления заявителю уведомления экспертизы заявленного обозначения о результатах проверки его соответствия требованиям действующего законодательства.

¹ https://basic_en_ru.academic.ru/33400/cosmetics; English-Russian base dictionary, 2014.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками (обозначениями) с более ранним приоритетом, принадлежащим иным лицам, что препятствует его регистрации в качестве товарного знака согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса:



- с обозначением «  » [1] (заявка №2021743440, с приоритетом от 12.07.2021, делопроизводство по заявке не завершено), ранее заявленного на имя Шахназарян Карен Оганнесович, 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Жлобы, 145, кв. 398, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » [2] (свидетельство №923479 с приоритетом от 18.12.2020), зарегистрированного на имя АО «ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА», 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бестужева, 37А, в отношении товаров однородных 03 класса МКТУ;



- с серией товарных знаков «  » [3] (свидетельство №867076 с

приоритетом от 08.11.2019), «  » [4] (свидетельство №714002 с

приоритетом от 31.05.2018), «  » [5] (№523828 с приоритетом от

18.09.2012), зарегистрированных на имя АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС», 143421, Московская область, Красногорский р-н, Территория 26 км. автодороги «БАЛТИЯ», Бизнес-центр «РИГА-ЛЕНД», стр. Б2, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



BAIKAL
LEGEND

- с товарным знаком «BAIKAL LEGEND» [6] (свидетельство №769439 с приоритетом от 03.04.2019), зарегистрированных на имя ООО «СибПрибор», 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

Baikal

- с серией товарных знаков «*Baikal*» [7] (свидетельство №717012 с

Baikal

приоритетом от 12.07.2017), «*Baikal*» [8] (свидетельство №155967 с приоритетом от 19.12.1995, срок действия продлен до 19.12.2025), зарегистрированных на имя АО «Ижевский механический завод», 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

КЕДРОВОЕ
МАСЛО

БАЙКАЛ

- с товарным знаком «БАЙКАЛ» [9] (свидетельство №226150 с приоритетом от 02.11.2000, срок действия продлен до 02.11.2030), зарегистрированным на имя ЗАО «Тайга-Продукт», 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 215 квартал, стр. 16, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанными доводами экспертизы.

Так, в возражении указывается, что заявитель получил письмо-согласие от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» еще на стадии экспертизы и просит учесть данное обстоятельство.

Заявитель не против исключения из охраны словесного элемента «cosmetic», вместе с тем обращает внимание на то, что был зарегистрирован товарный знак

ПОЛЕЗНАЯ
COSMETIC

«*Bio Beauty Academy*» по свидетельству №919195 с более поздней датой приоритета от

02.12.2021, где словесный элемент «ПОЛЕЗНАЯ COSMETIC» занимает доминирующее положение и не исключен из охраны.

Заявитель просит рассматривать возражение только в отношении товаров 03 класса МКТУ, поэтому противопоставленные товарные знаки, в частности, по свидетельствам №155967 [8], №717012 [7], №523828 [5], №867076 [3] могут быть сняты, т.к. не зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ, неоднородных товарам 03 класса МКТУ.

По мнению заявителя, заявленное обозначение не сходно до степени



смешения с противопоставленными товарными знаками « [2] по



свидетельству №923479, « [6] по свидетельству №769439 в силу фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений.

Заявитель исключил из заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ вид товара «косметические масла», в связи с чем противопоставленный товарный знак

«  » [9] по свидетельству №226150 может быть снят.

Косметическая продукция заявителя под заявленным обозначением известна на рынке с 2017 года, имеет широкую географию продаж, награждена сертификатами, дипломами, в связи с чем заявленное обозначение приобрело различительную способность для товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771265 для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для

ногтей; блески для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; духи; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла кусковые туалетные; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для

гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные».

Кроме того, в процессе рассмотрения возражения в корреспонденции, поступившей 19.02.2024, 10.06.2024, заявителем были представлены следующие дополнительные документы, а именно:

- Письмо ООО «Натуральная косметика Байкала» от 16.06.2023 №52/15 об объемах производства и географии продаж косметики в сопровождении заявленного обозначения;

- Письмо-согласие от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» от 26.06.2023 №06.26.9-202;

- Письмо-согласие от ЗАО «Тайга-Продукт» от 27.05.2024 №25/24 (в подлиннике);

- Письмо-согласие от ООО «СибПрибор» от 29.05.2024 №41 (в подлиннике).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (29.10.2021) поступления заявки №2021771265 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Исходя из требований 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение « **baikal cosmetics** » по заявке №2021177265 с приоритетом от 29.10.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Решение Роспатента от 13.09.2023 оспаривается только в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, приведенном выше.

Анализ материалов дела показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «baikal» представляет собой наименование известного географического объекта – Озера Байкал. Данный объект, как справедливо было указано экспертизой и не опровергается заявителем, в 1996 году занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под №754 (см. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, <http://ru.wikipedia.org>) в качестве объекта всемирного природного наследия.

Особый статус озера Байкала как объекта уникальной экологической системы Российской Федерации и соответственно правовые основы его охраны регулируются Федеральным законом «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 №94-ФЗ (с и изменениями и дополнениями).

Фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного обозначения наименования указанного объекта всемирного природного наследия обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем коллегией принято во внимание представленное заявителем письмо ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в котором это лицо дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 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 заповедников наделены соответствующими полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака.

Таким образом, с учетом представленного письма-согласия отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует констатировать наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов, носящих описательный характер, а именно указывающих на вид товара и его свойства. К таким элементам относится словесный элемент «cosmetics».

Названный словесный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающий различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021771265 явился вывод административного органа о его сходстве заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками [1] – [9], принадлежащими иным лицам.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [9] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 13.09.2023. К таким обстоятельствам относится, во-первых, отказ в регистрации противопоставления [1] по заявке №2021743440, вынесенный административным органом 05.12.2023. Во-вторых, заявитель отказался от своих притязаний на заявленные услуги 35 класса МКТУ, что предопределяет нецелесообразность сопоставительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1], [3] - [5], [7], [8], противопоставленных в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Помимо изложенного, правообладателями противопоставленных товарных знаков [6], [9] представлены письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021177265 в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; духи; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла кусковые туалетные; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты

солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и

ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что заявленное обозначение



BAIKAL
LEGEND

« baikal cosmetics » и противопоставленные товарные знаки «

КЕДРОВОЕ
МАСЛО

БАЙКАЛ

» [9] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Сведениями о введении правообладателей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров и услуг спорным заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинников писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [6], [9], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.



Что касается противопоставленного товарного знака « » [2] по свидетельству №923479 с приоритетом от 18.12.2020, то он представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде круга, на фоне которого расположены петроглифы, а также словесные элементы «BAIKAL» и «HERBS», которые в силу наличия у них смыслового определенного значения образуют словосочетание, означающее в переводе с английского языка «байкальские травы» (слово «herb²» означает «трава», «травянистое растение»). Словосочетание «BAIKAL HERBS» указано в

² Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/herb/en/ru/>.

составе товарного знака [2] в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*духи; зубные порошки и пасты нелечебные; изделия парфюмерные; косметика; кремы косметические; лосьоны для волос; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; мыла нелечебные; шампуни нелечебные*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В данном споре однородность товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] представляется очевидной в силу отнесения их к одной родовой категории – косметические средства, что предопределяет одинаковое назначение, круг потребителей и способы реализации.

Между тем неохраноспособный характер словосочетания «BAIKAL HERBS» обуславливает вывод об отсутствии у этого элемента индивидуализирующей функции, что позволяет отнести его к слабым элементам противопоставления [2]. В силу изложенного данный элемент подлежит свободному использованию всеми хозяйствующими субъектами в гражданском обороте на рынке косметических средств, следовательно, противопоставление товарного знака [2] по свидетельству №923479 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является необоснованным.

Принимая все обстоятельства дела в совокупности, не усматривается оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что приводит к выводу о возможности его регистрации в качестве товарного знака, при этом с исключением из охраны словесного элемента «cosmetics» согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2023, отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771265.