

**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 24.07.2015 возражение, 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 №2013709332, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013709332 с приоритетом от 22.03.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанным в заявке.

Роспатентом 19.11.2014 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 по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено следующее:

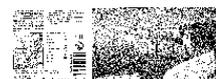
- словесный элемент «Иркутск» (город в России, см. <http://ru.wikipedia.org>), указывает на местонахождение изготовителя товаров, не обладает различительной способностью и является неохраняемым;

- 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 комбинированным товарным знаком [2] (свидетельство №141917 с приоритетом от 31.05.1994, срок действия регистрации продлен до 31.05.2024), зарегистрированным на имя ООО «Байкал», 664025, г.Иркутск, ул. Марата, д. 38, офис 5, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;



с комбинированными товарными знаками [3], [4] (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;



с комбинированными товарными знаками [5], [6],



[7] (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 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.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА» и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга разным количественным составом индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в фонетическом, семантическом и графическом восприятии сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение «ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА» и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга разным количественным составом индивидуализирующих словесных элементов, которые обуславливают разницу в фонетическом, семантическом и графическом восприятии сравниваемых обозначений.

- товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «БАЙКАЛ» №102, неоднородны товарам 32 класса МКТУ из перечня заявленного обозначения, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации;

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки «Жемчужина Байкала» по свидетельству №210274 и «ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА» по свидетельству №470604, зарегистрированные в отношении товаров 32 класса МКТУ, таким образом, заявленное обозначение представляет собой вариант ранее зарегистрированных товарных знаков заявителя;

- ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» в течение длительного времени является единственным производителем товаров, маркированных товарными знаками по свидетельствам №210274, №470604;

- продукция ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» представлена, в частности, на Интернет-сайте <http://www.irkvoda.ru>, потребители ассоциируют маркированную товарными знаками продукцию по свидетельствам №210274, №470604 именно с заявителем;

- заявителем было получено согласие ФГБУ «Байкальский заповедник» на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2013709332 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ;

- исходя из положений Постановления Правительства Российской Федерации от октября 1996 г. № 1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекция ФГБУ «Байкальский заповедник» наделена соответствующими полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера Байкал в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013709332 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем было представлено письмо-согласие от ФГБУ «Байкальский заповедник» на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения на имя ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод».

Кроме того, на заседании коллегии заявитель ходатайствовал об указании словесного элемента «Иркутск», изображения озера Байкал и словесного обозначения «БАЙКАЛ», расположенного на его фоне, в качестве неохраняемых.

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

С учетом даты (22.03.2013) поступления заявки №2013709332 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 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 №2013709332 является комбинированным, представляет собой этикетку, состав которой включены изобразительные элементы в виде розового прямоугольника с волнообразной верхней гранью. Над розовым прямоугольником в центральной части расположен

стилизованный медвежонок, выполненный с использованием голубого, светло-голубого, темно-голубого, белого, серого, коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого цветов. Рядом с верхним левым углом прямоугольника расположен изобразительный элемент в виде листка с каплей росы, выполненных с использованием зеленого, темно-зеленого и серого цветов. В нижнем правом углу прямоугольника расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения контура озера Байкал синего цвета с белым контуром вокруг. На фоне указанного изобразительного элемента расположен словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. В нижней части стилизованного изображения озера Байкал размещен кружок красного цвета с белым контуром, из которого отходит отрезок белого цвета и рядом с которым расположен словесный элемент «Иркутск», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. На фоне розового прямоугольника в его центральной части располагается словесный элемент «ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА», выполненный буквами русского алфавита. Слова «ЖЕМЧУЖИНКА» и «БАЙКАЛА» расположены друг под другом, при этом слово «БАЙКАЛА» выполнено крупным оригинальным шрифтом, а «ЖЕМЧУЖИНКА» - стандартным, мелким. В нижней части к прямоугольнику розового цвета примыкает еще один горизонтально ориентированный прямоугольник голубого цвета. «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды столовые; воды [напитки]; лимонады; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков».

Входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «Иркутск», изображение озера Байкал и расположенный на его фоне словесный элемент «БАЙКАЛ», в данном случае однозначно воспринимающиеся как географическое наименование, а не как средство индивидуализации, не обладают различительной способностью, вследствие чего являются не охраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Коллегией также было принято во внимание представленное дирекцией ФГБУ «Байкальский заповедник» письмо-согласие 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», дирекция ФГБУ «Байкальский заповедник» наделена соответствующими полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака.

Что касается изложенных в решении Роспатента оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709332, предусмотренных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса и связанных с наличием сходных до степени смешения товарных знаков, включающих в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента словесные элементы «БАЙКАЛ» / «ВАУКАЛ», «ВОДА БАЙКАЛА», а именно, общеизвестного товарного знака по свидетельству №102 [1] и товарных знаков по свидетельствам №141917 [2], №135466 [3], №135467 [4], №59925 [5], №151442 [6], №203612 [7], права на которые принадлежат иным лицам, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак **БАЙКАЛ** [1] по свидетельству №102 является словесным, выполнен 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 №141917 [2] выполнен в виде этикетки, в состав которой входят расположенные друг под другом на фоне изогнутых четырехугольников словесные элементы «ВАИКАЛ», «БАЙКАЛ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.



Противопоставленный комбинированный товарный знак  по свидетельству №135466 [3] 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 [4] 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.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №59925 [5] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесные элементы «БАЙКАЛ», «Тонизирующий напиток».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №151442 [6] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №203612 [7] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «ВАУКАЛ» и стилизованное изображение веток хвойного дерева.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] - [7] 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] - [7] на предмет их сходства, то коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2013709332 в отношении товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по следующим причинам.

Так, заявленное обозначение со словесным элементом «ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА» и противопоставленные товарные знаки [1] – [7] 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.

Также коллегией было принято во внимание наличие у заявителя исключительных прав на товарный знак **Жемчужина Байкала** по свидетельству №210274 с приоритетом от 26.05.2000 и товарный знак **ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА** по свидетельству №470604 с приоритетом от 06.07.2010.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013709332 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 24.07.2015, отменить решение Роспатента от 19.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709332.**