

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2016, поданное компанией БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество Группа компаний «Море Байкал» (далее – лицо, подавшее возражение; компания БАЙКАЛСИ), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №151442, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 19.04.1994 произведена 10.04.1997 на имя Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 19.04.2024.

В наименование правообладателя неоднократно вносились изменения, и в настоящее время он имеет следующее название - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» (соответствующие изменения были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.07.2015).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 26.02.2006 правовая охрана товарного знака по свидетельству №151442 досрочно частично прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ и сохранена для товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков» (сведения опубликованы 12.04.2006).

В последующем правообладатель сократил перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №151442, а именно, из него был исключен товар «пиво» (сведения опубликованы 12.05.2006).



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, в центральной части которого в овале выполнен оригинальный изобразительный элемент, а под ним размещен словесный элемент «БАЙКАЛ».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №151442 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 (абзац 6), 2 (абзац 2) статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «БАЙКАЛ» воспроизводит название озера в южной части Восточной Сибири, которое является уникальным географическим объектом - водоемом, известным, в том числе, свойствами воды;

- при этом, вода является как сырьем для производства безалкогольных напитков, так и может рассматриваться в качестве собственно безалкогольного напитка;

- таким образом, в отношении товаров 32 класса МКТУ обозначение «БАЙКАЛ» является указывающим на их качество и свойства, состав, сырье и место производства – в случае соответствия указанных сведений действительности. В противном случае данное обозначение является содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения;

- поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака находится в г.Москва, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и места нахождения изготовителя;

- компания БАЙКАЛСИ является производителем Байкальской глубинной природной воды, добываемой из озера Байкал с глубины 430 м;

- на упаковке данного товара для целей указания места производства (добычи) воды размещается, в том числе, слово «BAIKAL»;

- правообладателем товарного знака по свидетельству №151442 была направлена претензия, в которой выражено мнение о нарушении компанией БАЙКАЛСИ прав на товарные знаки - в частности, на товарный знак по свидетельству №151442 - при производстве питьевой воды «BAIKAL»;

- указанные обстоятельства подтверждают заинтересованность компании БАЙКАЛСИ в подаче настоящего возражения как меры защиты от предъявления требований со стороны правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №151442 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- распечатка словарной статьи «Байкал» из БСЭ [1];
- распечатка страницы 6-й редакции МКТУ, с выборочным переводом [2];
- распечатка сведений о Байкальской глубинной воде [3];
- претензия правообладателя оспариваемого товарного знака [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «БАЙКАЛ» не содержит каких-либо описательных указаний относительно адреса изготовителя, органолептических характеристик маркируемых безалкогольных напитков, конкретных ингредиентов и т.п.

- однако само по себе наименование «БАЙКАЛ» не подразумевает, что при производстве маркируемых им безалкогольных напитков используется вода из известного озера;

- оспариваемый знак является фантазийным и может подразумевать различные ассоциации: «БАЙКАЛ» - это один из неофициальных символов России, это величие, невероятная глубина, чудесный дар природы и многое другое;

- представляется очевидным, что промышленное производство безалкогольных напитков в озере является невозможным, в связи с чем название озера «БАЙКАЛ» не может восприниматься в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров;

- поскольку словесный элемент «БАЙКАЛ» не является описательным в отношении товаров 32 класса МКТУ, он не может быть ложным;

- место нахождения правообладателя действительно не имеет адресной привязки к побережью озера Байкал;

- однако лицо, подавшее возражение, намеренно упускает из виду, что правообладатель на протяжении десятилетий являлся и является головным государственным научным учреждением, занимающимся проблемами развития пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности нашей страны в целом;

- в эпоху СССР, когда господствовала централизованная плановая экономика, разработка и выпуск новых безалкогольных напитков по всей стране, как правило, всегда осуществлялся под эгидой Института (правообладателя);

- правообладатель прилагает к настоящему отзыву доказательства, свидетельствующие о непрерывном интенсивном использовании оспариваемого

товарного знака на протяжении четырех десятилетий, серьезных финансовых затратах на поддержание его конкурентоспособности, регулярно предпринимаемых действиях по защите своего исключительного права от нарушений со стороны третьих лиц;

- как результат, словесный элемент «БАЙКАЛ» применительно к товарам 32 класса МКТУ устойчиво воспринимается потребителями в качестве фантазийного товарного знака, принадлежащего правообладателю;

- безалкогольный напиток «БАЙКАЛ» появился на отечественном рынке в 70-е годы прошлого столетия и сразу стал одним из лидеров продаж;

- интерес к данной марке был изначально подогрев её противопоставлением американской «коле»;

- в состав напитка входили природные ингредиенты: настой зверобоя и солодкового корня, экстракт элеутерококка, а также эфирные масла - эвкалипта, лавра и неистребимого лимона;

- русское природное богатство, которое воплощало слово «БАЙКАЛ», противопоставлялось лишенному натуральных ингредиентов американскому сладкому напитку;

- все годы, предшествующие дате приоритета товарного знака по свидетельству №151442 с элементом «БАЙКАЛ» - 19.04.1994, он непрерывно принадлежал одному и тому же лицу и интенсивно использовался на отечественном рынке;

- вышеизложенное свидетельствует о приобретении оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности и об устойчивом восприятии обозначения «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака правообладателя, используемого для маркировки товаров 32 класса МКТУ;

- следовательно, любые домыслы о возможности введения в заблуждение потребителей не имеют под собой реальных оснований.

К отзыву правообладателя представлены следующие документы (копии):

- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-11.8113/12 [5];

- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-118053/12 [6];

- постановление Суда по Интеллектуальным правам по делу №А40-118113/2012 [7];

- решения Роспатента по товарным знакам со словесным элементом «БАЙКАЛ» [8];
- архивная справка Института от 03.10.1985 № 1293 [9];
- приказ №635 от 18.06.1946 о реорганизации (ВНИЛП) [10];
- перечень переименований [11];
- приказ №171 от 22.09.1976 по вопросам Научно-производственного объединения [12];
- приказ №119 от 08.06.19977 о повышении эффективности работы [13];
- приказ от 29.10.76 №193 о производстве концентратов для безалкогольных напитков [14];
- приказ №165 от 15.08.1977 о мерах по дальнейшему развитию пищевой промышленности на 1976-1980 годы [15];
- приказ №34 от 07.02.1980 о применении в виде опыта показателя нормативной чистой продукции [16];
- справка о производстве напитков за 1987 год (дело 606-51) [17]; .
- справка о производстве напитков за 1986 год (дело 606-51) [18];
- отчёт Госкомстата СССР за 1986 год (дело 606-29) [19];
- годовые отчёты [20];
- приказ от 24.03.1986 №95/103/69 о мерах по обеспечению потребностей г.Сочи в 1986-1990 годах [21];
- перспективный план обновления производства в 12 пятилетке [22];
- рецептуры на безалкогольные напитки [23];
- технологическая инструкция по производству безалкогольных напитков и кваса, 1974 [24];
- сборники рецептов за 1983 и 1991 гг. [25];
- протокол совещания отдела товарных знаков и промышленных образцов Госкомизобретений и представителей Министерства пищевой промышленности СССР от 27 марта 1979 года [26];
- лицензионные договоры в отношении товарного знака «БАЙКАЛ» [27];
- сертификат соответствия [28];

- декларация соответствия [29];
- свидетельство о государственной регистрации на питьевую воду «БАЙКАЛ» [30];
- рекламная листовка с изображением продукции – воды «Байкал» [31];
- товарные накладные [32];
- информация о наградах и копии дипломов [33];
- протокол смотра качества напитка «БАЙКАЛ» от 28.07.2000 [34];
- приказ №108 от 31.08.2000 [35];
- протокол №2 от 15.12.1998 [36];
- письма, справки, свидетельства о зарубежных регистрациях товарного знака «БАЙКАЛ» [37];
- этикетка напитка «БАЙКАЛ» к лицензионному соглашению [38];
- фото напитка «БАЙКАЛ» [39];
- письма об объемах выпуска напитка «БАЙКАЛ» различными предприятиями [40].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.04.1994) приоритета товарного знака по свидетельству №151442 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки (далее - Инструкция), вступившую в силу 01.09.80, в части, не противоречащей Закону.

В соответствии с абзацем 6 пункт 1 статьи 6 Закона, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 6 Закона, обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3.1.2.6 Инструкции к обозначениям, указывающим на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров, относятся, например, такие, как: «LIGEROS» (легкий) для сигарет - свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общеупотребительные хвалебные указания качества; «SUGAR TWIN» (близнец сахара) для искусственных подслащивающих веществ - назначение; «GALVANAL» для металлических листов, полученных с помощью гальваностегии, - способ производства; «METALL» для фасонного литья - материал и т.д.

Согласно пункту 3.1.3.1 Инструкции географические обозначения, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров.

Примеры таких обозначений: Москва, Украина.

При этом в соответствии с абзацем 3 пункта 3.1.3.1 Инструкции допускается регистрировать в качестве товарных знаков географические обозначения, которые не могут служить прямым указанием местонахождения изготовителя товара, а именно: названия гор, рек, озер, старинные названия городов, например: Эверест, Теза, Вятка. Необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был географически мотивирован (т.е. предприятие - владелец знака должно находиться в соответствующем населенном пункте, на берегу реки, в государстве, где находится гора, и т.п.), в противном случае обозначению должно быть отказано в регистрации как способному ввести в заблуждение относительно происхождения товара.

Согласно абзацу 2 пункту 2 статьи 6 Закона и пункту 3.1.4.2 Инструкции не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений,

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Примеры таких обозначений: «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью "духи" в качестве товарного знака для зубной пасты.

Для того, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов, составляющих часть заявленного обозначения (абзац 3 пункта 3.1.4.2 Инструкции).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого выполнен оригинальный изобразительный элемент, заключенный в рамку овальной формы. Под изобразительным элементом по изогнутой линии оригинальным жирным шрифтом

буквами русского алфавита белого цвета выполнено слово «БАЙКАЛ». Справа и слева от данного словесного элемента расположены фрагменты изогнутой ленты.

Правовая охрана указанного товарного знака распространяется на товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков».

Правообладателем оспариваемого товарного знака является Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (далее - ВНИИ ПБиВП).

Возражение подано компанией БАЙКАЛСИ, которая осуществляет производство питьевой воды с указанием на упаковке товара словесного элемента «BAIKAL», фонетически и семантически тождественного основному индивидуализирующему элементу оспариваемого товарного знака – слову «БАЙКАЛ».

Хозяйственная деятельность компанией БАЙКАЛСИ по производству питьевой воды и товары 32 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к общему роду товаров (безалкогольные напитки), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Кроме того, в июне 2016 в адрес лица, подавшего возражение, со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака поступили претензии, связанные с нарушением исключительного права на товарный знак «БАЙКАЛ». Данное нарушение, по мнению ВНИИ ПБиВП, обусловлено производством компанией БАЙКАЛСИ питьевой воды с маркировкой «BAIKAL».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность компанией БАЙКАЛСИ в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №151442 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В возражении приведены доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпунктов 1 (абзац 6) и 2 (абзац 2) статьи 6 Закона.

Присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «БАЙКАЛ» представляет собой название пресноводного озера на юго-востоке Сибири, см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва, «ТЕРРА», 2006, т. 4, с. 446.

В возражении приведен довод о том, что озеро Байкал является уникальным географическим объектом, известным, в том числе, свойствами воды, которая является сырьем для изготовления безалкогольных напитков, а также сама может рассматриваться в качестве безалкогольного напитка.

Вместе с тем, никаких документов, иллюстрирующих использование воды из озера Байкал в таком качестве различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.04.1994), лицом, подавшим возражение, не представлено.

Также необходимо отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют документы, позволяющие говорить о том, что само лицо, подавшее возражение, при изготовлении напитка с маркировкой «BAIKAL» использует воду из озера Байкал. При этом характер исполнения слова «BAIKAL» на упаковке воды компании БАЙКАЛСИ таков, что обуславливает восприятие этого слова в качестве



индивидуализирующего элемента (слово «BAIKAL» за счет исполнения его крупным шрифтом визуально доминирует на упаковке).

Таким образом, материалами возражения не доказано, что по отношению к товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков» оспариваемый товарный знак со словесным элементом «БАЙКАЛ» является прямым (без домысливания и ассоциаций) указанием на их состав, свойства, сырье, место производства или место нахождения изготовителя товара.

Ввиду отсутствия доказательств того, что слово «БАЙКАЛ» характеризует товары 32 класса МКТУ или указывает на место нахождения их изготовителя, коллегия не усматривает оснований для вывода о ложности, либо способности оспариваемого товарного знака каким-либо образом дезориентировать потребителя с точки зрения указанных характеристик.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что словесный элемент «БАЙКАЛ» длительно и активно использовался правообладателем для индивидуализации безалкогольного напитка.

История этого напитка началась в начале 1970 года, когда на совещании в ЦК КПСС Представитель правительства СССР А.Н. Косыгин поставил перед руководством Министерства пищевой промышленности СССР задачу разработать отечественный тонизирующий напиток, не уступающий по качеству американской «Пепси-Коле». Реализацию данного поручения по заданию Министерства пищевой промышленности СССР успешно осуществило ВНИИ ПБиВП. В результате безалкогольный напиток «БАЙКАЛ» выпускается уже более 40 лет различными предприятиями посредством заключения с ВНИИ ПБиВП лицензионных договоров (в том числе, в отношении товарного знака по свидетельству №151442), зарегистрированных надлежащим образом в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, словесное обозначение «БАЙКАЛ» приобрело различительную способность и устойчиво воспринимается потребителями в качестве средства маркировки безалкогольного напитка, выпускаемого под контролем правообладателя оспариваемого товарного знака.

Учет такого рода обстоятельств предусмотрен Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979, а именно, в пункте С (1) статьи 6-*quinquies* указано, что для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В силу указанного, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения компании БАЙКАЛСИ.

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, по существу касаются несоответствия товарного знака по свидетельству №151442 требованиям подпунктов 1 (абзац 6) и 2 (абзац 2) статьи 6 Закона. Позиция коллегии по вопросу соответствия оспариваемого товарного знака указанным нормам Закона изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №151442.