

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 №59925, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 19.08.1977 произведена 23.11.1977 на имя Государственного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» Российской академии сельскохозяйственных наук, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 19.08.2017.

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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение в виде прямоугольника черного цвета, в центральной части которого в овале выполнен оригинальный изобразительный элемент, а под ним на двух строках размещены словесные элементы «БАЙКАЛ» и «тонизирующий напиток».

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 №59925 предоставлена в нарушение требований подпунктов в), г) и е) пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введенного в действие с 1 мая 1974 г. (далее – Положение о товарных знаках).

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 [подпункт в) пункта 15 Положения о товарных знаках];

- также оно является географическим обозначением, которое может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара [подпункт г) пункта 15 Положения о товарных знаках];

- поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака находится в г. Москва, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение

относительно свойств и места нахождения изготовителя [подпункт е) пункта 15 Положения о товарных знаках];

- перечень регистрации оспариваемого товарного знака содержит общие формулировки: «безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков», без конкретизации (например: «безалкогольные тонизирующие напитки»);

- таким образом, словосочетание «тонизирующий напиток», включенное в оспариваемый товарный знак, является прямо указывающим на вид товаров 32 класса МКТУ, являющихся тонизирующими напитками, и является ложным в отношении напитков, не являющихся тонизирующими;

- 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 №59925 была направлена претензия, в которой выражено мнение о нарушении компанией БАЙКАЛСИ прав на товарные знаки - в частности, на товарный знак по свидетельству №59925 - 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 №59925 недействительным полностью.

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

- распечатка словарной статьи «Байкал» из БСЭ [1];
- распечатка страницы 2-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.

- можно согласиться с доводами возражения о том, что иные входящие в товарный знак по свидетельству №59925 словесные элементы являются описательными, а именно: слово «напиток» указывает на вид товара, а слово «тонизирующий» - на свойства, т.е. изначально данные элементы являются неохраноспособными.

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

- с таким же успехом можно утверждать, что общеизвестный товарный знак №28 «УРАЛ» указывает на свойства маркируемых им товаров 9 класса МКТУ, при производстве которых используются припои из добытых на Урале полезных ископаемых, а товарный знак по свидетельству № 253756 «КАЗБЕК», указывает на то, что при производстве маркируемых им сигарет использован табак, произрастающий на одноименной вершине;

- напротив, 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;

- 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 №59925 с элементом «БАЙКАЛ» - 19.08.1977, он непрерывно принадлежал одному и тому же лицу и интенсивно использовался на отечественном рынке;

- факт регистрации нескольких десятков лицензионных договоров в течение 34 лет и получение роялти по лицензионным договорам в доход государства от предприятий – производителей напитка «БАЙКАЛ» республик Союза СССР, а в последующем и Российской Федерации, а также рядом крупнейших зарубежных производителей безалкогольных напитков, свидетельствует о том, что законность предоставления правовой охраны товарному знаку «БАЙКАЛ» по свидетельству №59925 никогда не вызывала сомнений ни у специалистов соответствующей отрасли, ни у конечных потребителей;

- 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;

- тонирующие напитки являются видовой разновидностью безалкогольных напитков (ГОСТ Р 52844-2007), поэтому оспариваемый знак не содержит ложных указаний относительно приведенных в перечне товаров 32 класса МКТУ - безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков.

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 ССР 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 икваса,1974 [24];
- сборники рецептур 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];
- письма о лицензионных соглашениях на право использования товарным знаком «БАЙКАЛ» [27];
- лицензионные и сублицензионные договоры в отношении товарного знака «БАЙКАЛ» [28];
- заявление о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №59925, поданное в Роспатент 07.10.2016 [29];
- информация о наградах и копии дипломов [30];
- протокол смотра качества напитка Байкал от 28.07.2000 [31];
- приказ №108 от 31.08.2000 [32];

- протокол №2 от 15.12.1998 [33];
- письма, справки, свидетельства о зарубежных регистрациях товарного знака «БАЙКАЛ» [34];
- этикетка напитка «БАЙКАЛ» к лицензионному соглашению [35];
- фото напитка «БАЙКАЛ» [36];
- письма различных организаций, касающиеся выпуска напитка «БАЙКАЛ» [37].

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

С учетом даты (19.08.1977) приоритета товарного знака по свидетельству №59925 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутое выше Положение о товарных знаках.

Согласно подпункту в) пункта 15 Положения о товарных знаках не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел; отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером; общепринятых наименований; простых изображений товаров; сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвalebный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

Подпунктом г) пункта 15 Положения о товарных знаках установлено, что не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например: состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара, из флагов, гербов или иных эмблем государств, правительств или официально признанных международных межправительственных организаций и

им подобных, если на это нет согласия соответствующих органов, а также наград и иных знаков отличия, названий международных и национальных праздников и указаний их дат.

В соответствии с подпунктом е) пункта 15 Положения о товарных знаках не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, в частности, содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя, а также свойств, качеств, происхождения или назначения товара.

При этом согласно последнему абзацу пункта 15 Положения допускается использование обозначений, указанных в подпунктах б), в) и г) настоящего пункта, как составной части знаков, если они не занимают доминирующего положения. Однако при регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами знака, или что товарный знак охраняется в целом без предоставления отдельной охраны входящим в его композицию упомянутым обозначениям.

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 № 59925 с приоритетом от 19.08.1977 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. Под словом «БАЙКАЛ» размещено словосочетание «тонизирующий напиток», выполненное оригинальным шрифтом прописными буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных 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 соотносятся друг с другом как вид/род (питьевая вода является частным видом безалкогольных напитков), 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 №59925 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В возражении приведены доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпунктов в), г) и е) пункта 15 Положения о товарных знаках.

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 (19.08.1977), 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 «БАЙКАЛ» за счет исполнения его крупным шрифтом визуально доминирует на упаковке).

Таким образом, материалами возражения не доказано, что по отношению к товарам 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных 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, 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 в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака ввиду наличия в нем словесного элемента «БАЙКАЛ» требованиям подпунктов в), г) и е) пункта 15 Положения о товарных знаках.

Что касается довода возражения о том, что словесный элемент «тонизирующий напиток» является неохраняемым на основании подпункта в) пункта 15 Положения о товарных знаках, то он признан коллегией убедительным, поскольку данное словосочетание прямо указывает на вид товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака. Правообладатель также счел данный довод возражения правомерным и признает «неохраноспособность» словесных элементов «тонизирующий напиток».

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу о необходимости исключения словесного элемента «тонизирующий напиток» в составе товарного знака по свидетельству №59925 из самостоятельной правовой охраны.

Поскольку тонизирующие напитки представляют собой разновидность безалкогольных напитков, оспариваемый товарный знак не является ложным в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в его перечне. В этой связи основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №59925 требованиям подпункта е) пункта 15 Положения о товарных знаках отсутствуют.

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, по существу касаются несоответствия товарного знака по свидетельству №59925 требованиям подпунктов в), г) и е) пункта 15 Положения о товарных знаках. Позиция коллегии по вопросу соответствия оспариваемого товарного знака указанным нормам Положения о товарных знаках изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2016, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №59925 частично, а именно, исключить из правовой охраны словесный элемент «тонизирующий напиток».