

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.09.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584847, поданное Федеральным государственным бюджетным научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ФГБНУ ВНИИПБиВП), при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак « **БАЙКАЛЕТТО** » по заявке №2015726625 с приоритетом от 24.08.2015 зарегистрирован 24.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №584847 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЭЗН», 400021, г. Волгоград, ул. Генерала Шумилова, 28 (далее – правообладатель; ООО «ВЭЗН») в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584847 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 3, 4 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «БАЙКАЛЕТТО» по свидетельству №584847 сходен до степени смешения с принадлежащими ФГБНУ ВНИИПБиВП товарными



знаками «», «», «» по свидетельствам №59925, №151442, №203612, объединенными словесным элементом «БАЙКАЛ» / «БАУКАЛ» и зарегистрированными для однородных товаров 32 класса МКТУ, при этом наличие и сравниваемых товарных знаков графических отличий на их восприятие в целом не влияет, поскольку имеется фонетическое и семантическое вхождение индивидуализирующих словесных элементов «БАЙКАЛ» / «БАУКАЛ» противопоставленных товарных знаков в состав оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак «БАЙКАЛЕТТО» включает в свой состав слово «БАЙКАЛ», представляющее собой название озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия, при этом регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих в своем составе подобные словесные элементы, возможна только с согласия собственников этих объектов или лиц, уполномоченных на это собственниками;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №584847 была произведена без согласия вышеуказанных лиц;

- поскольку озеро Байкал имеет определенное место нахождения на территории Российской Федерации (Сибирь), оно никак не соотносится с правообладателем оспариваемого товарного знака, находящимся в г. Волгограде, неблагоприятном с точки зрения экологии, следовательно, оспариваемый товарный знак может вызвать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о производителе товаров (его месте нахождения);

- кроме того, напиток под обозначением «БАЙКАЛ» производится в Российской Федерации более 40 лет многими предприятиями по лицензии ФГБНУ ВНИИПБиВП и под его непосредственным контролем, что свидетельствует о высокой различительной способности этого обозначения и широкой известности у потребителя;

- наличие у обозначения «БАЙКАЛ» широкой известности подтверждено решениями Суда по интеллектуальным правам, в частности, по делу №СИП-504/2016, СИП-506/2016, а также многочисленными решениями Арбитражных судов (дела

№А40-62198/2012, А40-58595/2012, А28-6547/2013, А12-45858/2014, А14-2042/2016, А57-24753;

- присутствие на рынке товара, маркированного сходным до степени смешения обозначением «БАЙКАЛЕТТО», может вызвать негативные последствия для ФГБНУ ВНИИПБиВП и его лицензиатов: снижение доверия потребителей к товарам, падение доли рынка при их продаже, недополучение лицензионных платежей, увеличение затрат на рекламу.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584847 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды (напитки); воды газированные; воды столовые; квас (безалкогольный напиток); коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков», т.е. полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

1. Копии страниц электронных словарей;
2. Копии решений Суда по интеллектуальным правам по делам №СИП-504/2016, №СИП-505/2016, №СИП-506/2016.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №584847, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством и не является сходным до степени смешения с принадлежащими ФГБНУ ВНИИПБиВП товарными знаками. Так, по мнению правообладателя, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки отличаются визуально, фонетически и семантически. Кроме того, ООО «ВЭЗН» активно занимается продвижением своей

продукции на потребительском рынке, в том числе напитка «БАЙКАЛЕТТО», понесло значительные затраты на рекламу продукта и его производство.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584847.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.08.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно положениям пункта 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не

являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак « **БАЙКАЛЕТТО** » является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды (напитки); воды газированные; воды столовые; квас (безалкогольный напиток); коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки

фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ФГБНУ ВНИИПБиВП лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584847 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Также в качестве основания для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584847 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 4 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует констатировать, что, исходя из требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения с официальными наименованиями всемирного природного наследия, может быть либо собственник этого объекта, либо уполномоченное им лицо, которыми выдается соответствующее согласие на регистрацию товарного знака.

Исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», разрешение на использование юридическими и физическими лицами символики государственных природных заповедников и национальных парков выдаются их дирекциями на платной основе.

Поскольку ФГБНУ ВНИИПБиВП не имеет отношения к природным заповедникам и национальным паркам, расположенным вблизи озера Байкал, а также не является лицом, уполномоченным действовать в интересах этих юридических лиц, оно не может быть признано заинтересованным в подаче в возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.


Лицо, подавшее возражение, также не представило сведений о том, каким образом затронуты его законные права и интересы в связи с местонахождением правообладателя оспариваемого товарного знака не в месте непосредственного нахождения озера Байкал, т.е. Сибири, а в Волгограде - городе неблагополучном, по мнению ФГБНУ ВНИИПБиВП, с точки зрения экологии. Отсутствие каких-либо документов, подтверждающих указанный декларативный довод возражения, не позволяет признать ФГБНУ ВНИИПБиВП лицом, заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что отсутствие доказательств заинтересованности при подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 1483 Кодекса, представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии не отрицалось.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для рассмотрения возражения по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем основанием для подачи возражения послужило наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №59925 [1], №151442 [2], №203612 [3].



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №59925 [1] с приоритетом от 19.08.1977 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесный элемент «БАЙКАЛ».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №151442 [2] с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №203612 [3] с приоритетом от 23.08.1999 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 [1] - [3] предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков», которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ «воды (напитки); воды газированные; воды столовые; квас (безалкогольный напиток); коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков» оспариваемого товарного знака, поскольку сопоставляемые товары совпадают по роду/виду.

Что же касается сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «БАЙКАЛЕТТО», которое само по себе отсутствует в словарно-справочных источниках. Вместе с тем в состав оспариваемого товарного знака входит слово «БАЙКАЛ», занимающее

первоначальную позицию и акцентирующее на себе внимание потребителя в первую очередь. Следует отметить, что слово «БАЙКАЛ» является названием расположенного в восточной Сибири озера Байкал, известного благодаря своим уникальным свойствам.

Словесный элемент «БАЙКАЛ» и его транслитерация «ВАУКАЛ» является основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1] – [3], имеет высокую различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, что подтверждается выводами, приведенными в решениях Суда по интеллектуальным правам (№СИП-504/2016, №СИП-505/2016, №СИП-506/2016), представленных лицом, подавшим возражение.

Учитывая, что словесный элемент «БАЙКАЛЕТТО» оспариваемого товарного знака включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «БАЙКАЛ» противопоставленных товарных знаков [1] – [3], и на него падает логическое ударение при восприятии знака, есть основания для вывода об ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

При этом следует указать, что конечная часть «-ЕТТО» в слове «БАЙКАЛЕТТО» не придает ему какой-либо иной фонетики или семантики, позволяющей не ассоциировать его со словом «БАЙКАЛ».

Что касается графического критерия сходства при сопоставлении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, то он имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, установленное выше сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, позволяют прийти к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о правомерности доводов поступившего

возражения в части несоответствия товарного знака по свидетельству №584847 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584847 недействительным полностью.