

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 19.03.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266, поданное Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ВНИИПБиВП), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Байкальская калина**» по заявке №2015724649 с приоритетом от 07.08.2015 зарегистрирован 15.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №587266 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Монолит», 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 30-й Иркутской Дивизии, 19 (далее – правообладатель; ООО «Монолит») в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №587266 предоставлена в нарушение требований,

установленных положением пунктов 4 и 6 статьи 1483 Кодекса. На заседании коллегии, состоявшемся 21.08.2018, лицо, подавшее возражение, ограничило основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «БАЙКАЛЬСКАЯ КАЛИНА» по свидетельству №587266 сходен до степени смешения с принадлежащей ВНИИПБиВП серией



товарных знаков «», «», «» по свидетельствам №59925, №151442, №203612, объединенных словесным элементом «БАЙКАЛ» / «BAUKAL» и зарегистрированных для однородных товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, при этом имеющиеся графические отличия на сходство знаков не влияют, а основное внимание потребителя акцентируется на сильном словесном элементе «БАЙКАЛ» / «BAUKAL», представляющем название озера Байкал и объединяющем все, что с ним ассоциируется;

- оспариваемый товарный знак «БАЙКАЛЬСКАЯ КАЛИНА» включает в свой состав сильный словесный элемент «БАЙКАЛЬСКАЯ», связанный с озером Байкал, при этом слово «КАЛИНА» (род кустарников или небольших деревьев семейства жимолостных) в сочетании со словом «БАЙКАЛЬСКАЯ» воспринимается как растение с озера Байкал, неразрывно с ним связано;

- наличие в оспариваемом товарном знаке слова «БАЙКАЛЬСКАЯ» обуславливает его фонетическое и семантическое сходство с серией противопоставленных товарных знаков, объединенных словесным элементом «БАЙКАЛ» / «BAUKAL»;

- напиток, маркированный товарными знаками «БАЙКАЛ», производится в Российской Федерации более 40 лет многими предприятиями по лицензии 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, А57-24753/2016, А46-5758/2017, А19-5923/2017;

- присутствие на рынке товара, маркированного сходным до степени смешения обозначением «БАЙКАЛЬСКАЯ КАЛИНА», может вызвать негативные последствия для 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 №587266 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, продвижением и сбытом товаров 32 класса МКТУ, услуг 43 класса МКТУ «обеспечение напитками».

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены копии страниц электронных словарей.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.08.2018, лицо, подавшее возражение представило фотографии продукции «БАЙКАЛ», определения об утверждении мирового соглашения (дела №А12-13389/2014, А28-224/2014, А28-7364/2015).

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате проведения заседания коллегии по его рассмотрению. На дату проведения заседания коллегии из адреса правообладателя, указанного в Госреестре, поступил возврат почтовой корреспонденции. Вместе с тем, не располагая иным адресом правообладателя, коллегия исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем возражении и его рассмотрении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.08.2015) 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 требованиями подпункта 2 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 **«Байкальская калина»** по свидетельству №587266 с приоритетом от 07.08.2015 является словесным, выполнен

стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

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 ВНИИПБиВП лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266.

Исходя из доводов поступившего возражения, ВНИИПБиВП принадлежит исключительное право 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» / «BAUKAL» и стилизованное изображение веток хвойного дерева.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [3] предоставлена 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 «квас [безалкогольный напиток]; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; таблетки для изготовления газированных напитков; сусло виноградное неферментированное; эссенции для изготовления напитков; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; лимонады; щербет [напиток]; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; напитки на базе меда безалкогольные; вода содовая; сок яблочный безалкогольный; воды столовые; составы для изготовления напитков; напитки изотонические; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; экстракты фруктовые безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; оршад; соки фруктовые; сассапариль [безалкогольный напиток]; соки овощные [напитки]; сиропы для напитков; воды [напитки]; составы для изготовления минеральной воды; аперитивы безалкогольные; воды минеральные [напитки]; вода литиевая; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; вода сельтерская; сок томатный [напиток]; сусло солодовое; молоко миндальное [напиток]; составы для изготовления газированной воды; воды газированные; сусла» оспариваемого товарного знака, поскольку сопоставляемые товары относятся к безалкогольным напиткам и составам для их изготовления, т.е. совпадают по роду/виду.

Вместе с тем, товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, такие как «пиво солодовое; пиво; экстракты хмелевые для изготовления пива; коктейли на основе пива; пиво имбирное; сусло пивное», представляют собой алкогольные напитки и составы для их изготовления. Приведенные товары оспариваемого товарного знака и безалкогольные напитки, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [3], относятся к разным видам товаров, отличаются по назначению, кругу потребителей, условиям реализации, следовательно, являются неоднородными.

Что касается доводов возражения об однородности товаров 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] - [3] и услуг 35, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, связанных с рекламой, продвижением и сбытом товаров 32 класса, обеспечением напитками, то необходимо указать следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №587266 предоставлена в отношении таких услуг как:

35 класс МКТУ - прокат офисного оборудования и аппаратов; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги рекламные «оплата за клик»; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских документов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама почтой; исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по сравнению цен; прокат торговых стендов; изучение рынка; прокат рекламных щитов; оценка коммерческой деятельности; производство рекламных фильмов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; аудит коммерческий; сведения о деловых операциях; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; тестирование психологическое при подборе персонала; составление

налоговых деклараций; исследования конъюнктурные; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; информация деловая; реклама интерактивная в компьютерной сети; экспертиза деловая; услуги прс; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; репродуцирование документов; консультации по управлению бизнесом; написание резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; расклейка афиш; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческими проектами для строительных проектов; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; агентства по коммерческой информации; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; анализ себестоимости; подготовка платежных документов; услуги машинописные; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; исследования маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; обзоры печати; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение образцов; изучение общественного мнения; бюро по найму; прокат торговых автоматов; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат фотокопировального оборудования; менеджмент спортивный; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; поиск информации в

компьютерных файлах для третьих лиц; макетирование рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат торговых стоек; услуги фотокопирования; услуги по подаче налоговых деклараций; рассылка рекламных материалов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультативные по управлению бизнесом; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; реклама наружная; радиореклама;

43 класса МКТУ - кафе; аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; кафетерии; ясли детские; столовые на производстве и в учебных заведениях; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; бронирование мест в пансионатах; дома для престарелых; рестораны; гостиницы; услуги баров; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; прокат осветительной аппаратуры; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; мотели; аренда временного жилья; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; услуги кемпингов; закусочные; пансионаты; прокат кухонного оборудования; пансионаты для животных; бронирование мест в гостиницах.

Следует констатировать, что среди вышеперечисленных услуг 35, 43 классов МКТУ отсутствуют приведенные в возражении услуги, связанных с рекламой, продвижением и сбытом товаров 32 класса, обеспечением напитками. В этой связи утверждение лица, подавшего возражение, об однородности этих услуг с товарами

32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков представляется необоснованным.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о наличии однородности части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам и составам для их изготовления, оспариваемого товарного знака и противопоставлений [1] - [3].

Что же касается сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] на предмет их сходства друг с другом, то необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставления [1] - [3] включают в свой состав однокоренные слова «БАЙКАЛЬСКАЯ» и «БАЙКАЛ» / «ВАУКАЛ». Однако, указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «КАЛИНА», который придает ему отличное от противопоставленных товарных знаков «БАЙКАЛ» / «ВАУКАЛ» звучание. Так, оспариваемый товарный знак не совпадает с противопоставлениями [1] - [3] по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «КАЛИНА» (род кустарников или небольших деревьев семейства жимолостных) формирует в сознании потребителя иной зрительный образ, нежели противопоставленные товарные знаки, поскольку «БАЙКАЛЬСКАЯ КАЛИНА» ассоциируется с кустарником, произрастающим близ озера Байкал, а словесные элементы «БАЙКАЛ» / «ВАУКАЛ» вызывают представление непосредственно о самом озере как о географическом и природном объекте.

Что касается графического критерия сходства, то следует отметить, что в данном случае он не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых товарных знаков в целом в силу отсутствия у оспариваемого товарного знака, выполненного в стандартном шрифтовом исполнении, каких-либо

оригинальных отличительных элементов, влияющих на его запоминание потребителями. В этой связи фонетический и семантический критерии сходства являются основными при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Имеющиеся фонетические и семантические отличия сравниваемых товарных знаков обуславливают вывод об отсутствии вероятности смешения в гражданском обороте однородных товаров, для маркировки которых они предназначены, а, следовательно, оснований для отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, противоречащим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется. В этой связи поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В части приведенных в возражении судебных решений следует отметить, что они не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения, поскольку в них исследовались иные обозначения, нежели оспариваемый товарный знак, принадлежащие третьим лицам.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №587266.