

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛ», Иркутская обл. (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «БАЙКАЛ»), 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, информация о чем была опубликована 12.10.2016 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2016 год. Необходимо отметить, что на основании решения Роспатента от 10.07.2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству №587266 признана недействительной частично в отношении товаров 32 класса МКТУ *«квас [безалкогольный напиток]; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; таблетки для изготовления газированных напитков; 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]; молоко миндальное [напиток]; составы для изготовления газированной воды; воды газированные».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №587266 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6, 8, 9 (3) статьи 1483 Кодекса, пункта 2 (1), (4) статьи 1512 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «БАЙКАЛ» обладает исключительным правом на фирменное наименование «БАЙКАЛ» с 12.05.1992, серией товарных знаков, объединенных Байкальской тематикой, среди которых признанный общеизвестным с 31.07.2010 товарный знак «**БАЙКАЛ**» по свидетельству №102, зарегистрированный для товаров 33 класса МКТУ «водка», а также является обладателем патентов №75974 (дата приоритета от 10.11.2009) и №118317 (дата приоритета от 29.08.2019) на



промышленные образцы «» и «»;

- оспариваемый товарный знак свидетельству №587266 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «БАЙКАЛ», упомянутыми

промышленными образцами и общеизвестным товарным знаком с учетом доминирования в составе товарного знака «**Байкальская калина**» словесного элемента «Байкальская», образованного от названия объекта всемирного природного наследия – озера Байкал, несущего основную смысловую нагрузку и акцентирующего на себе внимание потребителя в первую очередь, при этом сопоставляемые обозначения характеризуются также фонетическим и графическим сходством;

- кроме того, ООО «Байкал» принадлежит серия зарегистрированных



товарных знаков «Байкальской тематики», в том числе таких как: «

«**БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА**» по свидетельству №326690 с приоритетом от 12.04.2006

БАЙКАЛЬСКАЯ

для товаров 33 класса МКТУ; « **НЕРПА** » по свидетельству №553940 с

приоритетом от 11.06.2014 для товаров 33 класса МКТУ; «**БАЙКАЛ**» по

свидетельству №309634 с приоритетом от 14.07.2005 для товаров и услуг 33, 35



классов МКТУ; «

товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ; «**BAIKAL**» по свидетельству №772923 с

приоритетом от 15.03.2019 для товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ;

«**БАЙК**» по свидетельству №291895 с приоритетом от 18.11.2004 для товаров и

услуг 32, 33, 35 классов МКТУ; «**БАЙКАЛ БАР**» по свидетельству №875412 с

приоритетом от 03.04.2019 для услуг 35 класса МКТУ и др.;

- имеет место полное вхождение в состав оспариваемого товарного знака



«**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 товарного знака «

свидетельству №160741, при этом ранее Роспатент своим решением от 10.07.2020

признал наличие сходства в аналогичном споре - между товарными знаками



«**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 и «**БАЙКАЛЬСКАЯ**» по свидетельству №111571;

- под контролем ООО «БАЙКАЛ» за более чем тридцатилетний период по лицензионным договорам, надлежащим образом зарегистрированными в Роспатенте, лицензиаты производили, производят, вводили и вводят в гражданский оборот, как на всей территории Российской Федерации, так и за рубежом продукцию, маркированную товарными знаками «БАЙКАЛ», «BAIKAL», «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА», «НЕРПА», «NERPA» и т.п., которая представлена в таких крупномасштабных продовольственных сетях как «АЗБУКА ВКУСА», «ПЕРЕКРЕСТОК», «АШАН», «SPAR», «МЕТРО», «ЛЕНТА»;

- в целях продвижения на рынке алкогольных напитков ООО «БАЙКАЛ» ведёт активную рекламную и маркетинговую деятельность: алкогольные напитки «БАЙКАЛ» продвигались через каталоги продукции сетевых магазинов ООО «МЕТРО Кеш энд Керри», ЗАО «Дикси», ООО «Ашан», ЗАО «Торговый дом «Перекрёсток», ООО «Копейка», ООО «Лента», «Седьмой континент», «Пятерочка», «О КЕЙ», АО «ТАНДЕР» (сеть «Магнит») и др. от Сахалина до Калининграда; ООО «БАЙКАЛ» и его лицензиаты «БАЙКАЛ» заказывают и распространяют полиграфическую и рекламную продукцию, касающуюся алкогольного напитка «БАЙКАЛ», которая продвигается среди потребителей на выставках (например, «ПРОДЭКСПО»), конкурсах, маркетинговых акциях в местах продаж; ООО «БАЙКАЛ» сотрудничает на территории России с сотнями ресторанов, баров по реализации своей продукции, маркированной принадлежащими ему товарными знаками, в том числе «БАЙКАЛ», «BAIKAL»;

- ООО «БАЙКАЛ» тесно сотрудничает с Объединенной дирекцией ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в целях сохранения чистоты и экологии озера «Байкал», оказывая последнему спонсорскую помощь, активно с органами МВД РФ борется с контрафактной продукцией, которую недобросовестные производители маркируют товарными знаками «Байкал»;

- следует отметить, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, а также стоит отметить, что письма-согласия от правообладателя общеизвестного товарного знака экспертизой, не принимаются.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 недействительным в отношении всех товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов лицом, его подавшим, представлены следующие документы (копии):

(1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с информацией об ООО «Байкал»;

(2) Информация о патентах №118317, №75974 на промышленные образцы «Байкальской тематики»;

(3) Информация из Госреестра об общеизвестном товарном знаке «БАЙКАЛ» по свидетельству №102;

(4) Информация из Госреестра о комбинированном товарном знаке «Байкальская» по свидетельству №160741;

(5) Заявка №2022772894 на регистрацию товарного знака «Байкальская калина» в отношении товаров 32, 33, 35, 43 классов МКТУ.

(6) Доказательства заинтересованности ООО «БАЙКАЛ» - рекламные материалы, буклеты;

(7) Заключение Палаты по патентным спорам от 10.07.2020, касающееся товарного знака по свидетельству №587266.

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 24.10.2022 о поступившем возражении и о дате проведения заседания коллегии по его рассмотрению (почтовый идентификатор 80102677361364). По данной корреспонденции Почтой России фиксировалась неудачная попытка вручения, а 13.12.2022 корреспонденция вернулась отправителю. Исчерпав свои возможности по извещению правообладателя, коллегия рассмотрела поступившее возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно

которому неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

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

С учетом даты приоритета (07.08.2015) оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 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).

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 настоящего Кодекса;

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса.

Согласно положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Исходя из пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Как следует из положений подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Пунктом 3 статьи 1508 Кодекса установлено, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным 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, исключительных прав на средства индивидуализации (упомянутые в возражении фирменное наименование, товарные знаки), а также патентных прав на промышленные образцы, с которыми, по мнению этого лица, оспариваемый товарный знак по свидетельству №587266 является сходным до степени смешения, позволяет признать заинтересованность ООО «БАЙКАЛ» при подаче настоящего возражения. Также во внимание принята

информация (5) о том, что 13.10.2022 ООО «БАЙКАЛ» была подана заявка №2022772894 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения

БАЙКАЛЬСКАЯ
« **КАЛИНА** » для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 с приоритетом от 07.08.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ:

32 класс МКТУ – *«пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; пиво; экстракты хмелевые для изготовления пива; коктейли на основе пива; сусло солодовое; составы для изготовления ликеров; пиво имбирное; сусло пивное; сусла»;*

33 класс МКТУ – *«водка; напиток медовый [медовуха]; напитки спиртовые; ром; кюрасо; напитки алкогольные, кроме пива; сакэ; настойки горькие; сидры; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, содержащие фрукты; спирт рисовый; байцзю [китайский алкогольный напиток]; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; бренди; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; водка вишневая; эссенции спиртовые; настойка мятная; джин; ликеры; арак; сидр грушевый; аперитивы; виски; ликер анисовый; экстракты фруктовые спиртовые; водка анисовая; вина; напитки, полученные перегонкой; экстракты спиртовые; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]»;*

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 ррс; 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 класс 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».

В поступившем возражении в качестве оснований для признания неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса, подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

В части применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует исходить из установленного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса пятилетнего процессуального срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 были опубликованы 12.10.2016 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2016 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 начинается с 13.10.2016 и заканчивается 12.10.2021.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 было подано 13.10.2022, т.е. за пределами предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Нарушение лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266, препятствует рассмотрению

поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с указанными обстоятельствами в ходе заседания коллегии, состоявшегося 13.12.2022, ходатайствовал об исключении пункта 6 статьи 1483 Кодекса из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266.

Вместе с тем, основанием для подачи возражения явился довод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право ООО «БАЙКАЛ» на фирменное наименование.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно общедоступным сведениям ЕГРЮЛ право на фирменное наименование ООО «БАЙКАЛ» (ОГРН 1027739212973) возникло с 12.05.1992, т.е. задолго до даты приоритета (07.08.2015) оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266.

Оспариваемый товарный знак «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 состоит из двух значимых слов русского языка, где согласно

общедоступным словарно-справочным источникам информации слово «Байкальская» представляет собой производное от топонима «Байкал» (озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды, см. Большая советская энциклопедия, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/66738/Байкал>), а слово «калина» означает кустарник из семейства жимолостных, с красными горькими ягодами (см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/829754>). Словесные элементы «Байкальская» и «калина» связаны друг с другом грамматически и лексически, образуют словосочетание.

В свою очередь фирменное наименование лица, подавшее возражение, характеризуется отличительной частью «БАЙКАЛ», которое воспроизводит наименование топонима – озеро Байкал.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленное фирменное наименование включают в свой состав однокоренные слова «Байкальская» и «БАЙКАЛ». 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 обозначения «БАЙКАЛ» звучание. Так, оспариваемый товарный знак «Байкальская калина» не совпадает с противопоставленным фирменным наименованием по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных.

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «калина» формирует в сознании потребителя иной зрительный образ, нежели противопоставленное фирменное наименование, поскольку товарный знак «Байкальская калина» ассоциируется с кустарником, произрастающим близ озера Байкал, а фирменное наименование «БАЙКАЛ» вызывает представление непосредственно о самом озере как о географическом и природном объекте.

Что касается графического критерия сходства, то следует отметить, что, несмотря на выполнение сравниваемых обозначений «Байкальская калина» и

«БАЙКАЛ» буквами одного алфавита (кириллического), они, тем не менее, визуально отличаются за счет разного количественного словесного состава.

Имеющиеся фонетические, семантические и графические отличия оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования обуславливают вывод об отсутствии вероятности смешения этих средств индивидуализации в гражданском обороте при осуществлении однородных сфер деятельности.

Вместе с тем в части однородности товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 и деятельности, осуществляемой ООО «БАЙКАЛ» под своим фирменным наименованием, следует отметить следующее.

Как следует из ЕГРЮЛ, к осуществляемым видам экономической деятельности ООО «БАЙКАЛ» по ОКВЭД относятся «деятельность в области права» (основной вид деятельности), «прочие виды полиграфической деятельности; разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; деятельность дилерская; деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; деятельность рекламных агентств; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; деятельность международная» (дополнительные виды деятельности).

Приведенные виды деятельности ООО «БАЙКАЛ» представляется возможным сопоставить с перечнем оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 лишь в части.

Так, «деятельность в области права» относится к услугам 45 класса МКТУ, «прочие виды полиграфической деятельности» относятся к услугам 41 класса МКТУ, «разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность,

связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» относится к услугам 42 класса МКТУ, «деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» относится к 36 классу МКТУ, в отношении которых правовая охрана товарному знаку по свидетельству №587266 не предоставлена и не оспаривается.

В свою очередь «деятельность дилерскую; деятельность рекламных агентств; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки» соотносятся с приведенными в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 услугами 35 класса МКТУ по продвижению товаров (как в области рекламы, так и в области торговли), так и с административной деятельностью в области бизнеса.

Однако, из представленных материалов возражения не усматривается, что ООО «БАЙКАЛ» осуществляло использование своего фирменного обозначения при осуществлении упомянутых в ЕГРЮЛ видов деятельности, которые представляется возможным соотносить с 35 классом МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266.

Представленные материалы (б) касаются водки, сопровождаемой обозначениями «BAIKAL» / «БАЙКАЛ», при этом они носят обезличенный характер. Эти рекламные документы не представляется возможным соотнести как с ООО «БАЙКАЛ», так и с исследуемым периодом времени, предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266.

Следует констатировать, что приведенные в возражении доводы о фактической деятельности ООО «БАЙКАЛ» с использованием фирменного наименования носят декларативный характер, никак не подтверждаются материалами возражения и не соотносятся с товарами (услугами) 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №587266. Фактически в возражении указывается, что ООО «БАЙКАЛ» осуществляет контроль над деятельностью лицензиатов, которые и используют принадлежащие этому лицу товарные знаки, объединенные

«Байкальской тематикой». Такая деятельность может быть соотнесена с услугами 45 класса МКТУ «лицензирование интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для третьих лиц; управление юридическими лицензиями», которые относятся к 45 классу МКТУ, и в перечне товарного знака по свидетельству №587266 отсутствуют.

Следует отметить, что использование фирменного наименования может осуществляться только его правообладателем, а не третьими лицами в силу каких-либо договорных отношений, что напрямую следует из положений пункта 4 статьи 1474 Кодекса, согласно которому распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. В этой связи какая-либо хозяйственная деятельность третьих лиц по производству и продвижению алкогольной продукции, упомянутой в материалах возражения, в принципе не может рассматриваться в качестве доказательства использования фирменного наименования ООО «БАЙКАЛ» в отношении этих товаров.

Таким образом, коллегия не располагает фактическими доказательствами осуществления ООО «БАЙКАЛ» какой-либо деятельности, которую можно сопоставить с товарами и услугами 32, 33, 35, 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №587266.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о необоснованности доводов возражения относительно наличия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №587266 и фирменным наименованием ООО «БАЙКАЛ», а, следовательно, оснований для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в данном споре не имеется.

Также в поступившем возражении в качестве аргумента о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса указывается на наличие у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на промышленные образцы (патент на промышленный образец «Буылка с этикеткой и колпачком» №75974 -



« », патента промышленный образец «Бутылка с пробкой»



№118317 – « »).

Следует отметить, что в связи с противопоставлением промышленных образцов (промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид) законодательством подразумеваются возможные коллизии в случае регистрации объемных или плоскостных объектов, характеризующихся оригинальным внешним видом (графическим исполнением), которые могут быть предметом охраны как товарного знака, так и промышленного образца. Учитывая, что оспариваемый товарный знак «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 полностью состоит из словесного обозначения, выполненного стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита без каких-либо графических особенностей, положение подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны этому товарному знаку в данном случае неприменимо.

Что касается приведенного в возражении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 пункту 3 статьи 1508 Кодекса в связи с наличием исключительного права ООО «БАЙКАЛ» на общеизвестный товарный знак «БАЙКАЛ» №102, то необходимо указать на следующие обстоятельства.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1508 Кодекса, данная норма законодательства применяется при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, фактически воспроизводящему общеизвестный товарный знак иного лица, т.е. в данном случае речь идет о сопоставлении тождественных товарных знаков. Кроме того, правообладателю, полагающему, что его исключительное право на общеизвестный товарный знак затрагивается

оспариваемым товарным знаком, зарегистрированным в отношении неоднородных товаров (услуг) на имя иного лица, следует доказать наличие у потребителей ассоциативных связей между сопоставляемыми средствами индивидуализации как происходящими из одного источника.

Принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак «**БАЙКАЛ**» №102 действительно был признан общеизвестным на территории Российской Федерации 17.01.2011, т.е. до даты (07.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266, и его правовая охрана распространяется на такой вид товара 33 класса МКТУ как «водка».

Однако представляется очевидным, что товарный знак «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 и общеизвестный товарный знак «**БАЙКАЛ**» по свидетельству №102 не воспринимается как одно и то же обозначение, а, кроме того, в возражении отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с ООО «БАЙКАЛ» в отношении упомянутых в возражении неоднородных товаров и услуг.

В силу изложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 требованиям пункта 3 статьи 1508 Кодекса отсутствуют.

Резюмируя все упомянутые выше обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к заключению о том, что доводы возражения не являются обоснованными, в силу чего не усматривается причин для удовлетворения поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 8, 9 (3) статьи 1483 Кодекса, пунктом 3 статьи 1508 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо указать, что по результатам рассмотрения возражения 15.12.2022 поступило особое мнение лица, подавшего возражение, которое полагает, что при анализе материалов дела коллегия ошибочно пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 и общеизвестным товарным знаком «**БАЙКАЛ**» по свидетельству №102, принадлежащим ООО «БАЙКАЛ».

Как отмечается в особом мнении, в сложившейся судебной и административной практике имеются решения, в которых неоднократно признавался факт наличия высокой степени сходства общеизвестного товарного знака «**БАЙКАЛ**» по свидетельству №102 с товарными знаками и обозначениями, относящимися к «Байкальской тематике».

Так, в решении Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2021 по делу №А56-22416/2020 указано, что по результатам сравнительного анализа противопоставленных обозначений, судом установлено сходство до степени смешения обозначения «Байкальский характер», приведенного на кольеретке и этикетке товара с серией товарных знаков «Байкальской тематики», принадлежащих ООО «Байкал». Суд отметил, что обозначение «Байкальский характер» воспринимается как один из вариантов серии товарных знаков «БАЙКАЛ». Указанное решение оставлено в силе постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2021. Аналогичная позиция отражена в решении Суда Ульяновской области от 06.11.2018 по делу №А72-14980/2018, которое также оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

Приведенные в решении Роспатента от 10.07.2020 аргументы по делу №2019В03155, а также в решении от 09.12.2022 по совершенно аналогичному делу №2022В02195 полностью поддерживают позицию ООО «БАЙКАЛ» по настоящему спору.

Особое мнение лица, подавшего возражение, сопровождается следующими документами:

(8) Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2021 по делу №А56-22416/2020;

(9) Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2021 по делу №А56-22416/2020;

(10) Решение Суда Ульяновской области от 06.11.2018 по делу №А72-14980/2018;

(11) Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 19.02.2019 по делу №А72-149980/2020;

(12) Заключение палаты по патентным спорам от 10.07.2020 по результатам рассмотрения возражения от 30.12.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266;

(13) Заключение палаты по патентным спорам от 10.07.2020 по результатам рассмотрения возражения от 29.08.2019 на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «*Славянская Звезда*» по заявке №2021710492;

(14) Выписка из ЕГРЮЛ с информацией о лице, подавшем возражение;

(15) Рекламный проспект Группы компаний «АПК».



Проанализировав поступившее особое мнение и приложенные к нему документы, коллегия считает необходимым указать на следующие обстоятельства.

Вопрос наличия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №587266 и товарными знаками лица, подавшего возражение, объединенных «Байкальской тематикой», среди которых и общеизвестный товарный знак «**БАЙКАЛ**» №102, мог бы быть исследован в рамках оснований, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Однако, как упоминалось в мотивировочной части заключения коллегия, ООО «БАЙКАЛ» подало настоящее возражение за пределами установленного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266, что исключает рассмотрение возражений по этому основанию, а, кроме того, само лицо, подавшее возражение, отказалось от его применения в данном споре.

Что касается приведенной лицом, подавшим возражение, судебной и административной практики, то, она не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

Так, в упомянутых судебных актах (8) – (11) сторонами спора выступали иные лица, в частности, инициатором судебного разбирательства выступило не лицо, подавшее возражение - ООО «БАЙКАЛ» (ОГРН 1027739212973), а ООО «Байкал» (ОГРН 1095031003462), которое является правообладателем товарных знаков





«» по свидетельству №59925, «» по свидетельству



№151442, «» по свидетельству №203612, «» по




свидетельству №141917, «» по свидетельству №152007, «» по


свидетельству №721668, предназначенных для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольной продукции. Кроме того, предметом исследования являлось нарушение исключительного права ООО «Байкал» (ОГРН 1095031003462) на упомянутые средства индивидуализации в связи с использованием в гражданском обороте третьими лицами при сопровождении безалкогольной продукции этикеток, на которых присутствовало не исследуемое в настоящем споре обозначение «**Байкальская калина**», а обозначения «Байкальский характер» и «Традиции Байкала». Следует также упомянуть, что при установлении сходства сравниваемых обозначений суды исходили из иных фактических обстоятельств, нежели те, которые исследуются в рамках настоящего спора.

Приведенные примеры решений (12), (13) административного органа также не имеют отношения к настоящему спору. Так, в заключении палаты по патентным спорам от 10.07.2020 (12) исследовался вопрос сходства товарных знаков



«**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 и «» по свидетельству №111571 в рамках оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которые, как упоминалось выше, неприменимы в настоящем споре. В свою очередь заключение палаты по патентным спорам от

10.07.2020 касается вопроса сходства обозначений, не имеющих отношения к «Байкальской тематике», а именно сопоставлялись обозначение «*Славянская Звезда*» по заявке №2021710492, товарный знак «**славянская звезда**» по

свидетельству №380707 и общеизвестный товарный знак «» по свидетельству №73.

Коллегией также был исследован представленный в особом мнении рекламный буклет (15). Данный документ фактически соотносится с рекламными документами (6), которые были исследованы выше в мотивировочной части настоящего заключения коллегии. Наличие нового документа не опровергает ранее сделанные выводы коллегии об отсутствии доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 требованиям законодательства.

Таким образом, поступившее особое мнение ООО «БАЙКАЛ» не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №587266.