

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 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 29.09.2020 возражение, поданное БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Шелехов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733111, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018733111 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.08.2018 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «*воды столовые; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]*».

Роспатентом 29.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733111 в отношении всех заявленных

товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018733111 явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, входящие в состав заявленного обозначения слова и цифры «ВОДА», «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ», «ПОЛЬЗА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ», «Объем 0,5л» являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку указывают на вид и свойства заявленных товаров.

Вместе с тем, при повторном обращении к материалам заявки установлено, что у экспертизы нет оснований для исключения из правовой охраны словесного элемента «БАЙКАЛА».

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- товарными знаками «» [1] по свидетельству №203612 с приоритетом от 23.08.1999 (срок действия продлен до 23.08.2029),



«» [2] по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994 (срок



действия регистрации продлен до 19.04.2024), «» [3] по свидетельству №59925 с приоритетом от 19.08.1977 (срок действия регистрации продлен до



19.08.2027), «» [4] по свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994 (срок действия регистрации продлен до 31.05.2024), зарегистрированных для однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, 109316, Москва, ул. Талалихина, д. 26;



- с обозначением «» [5] по заявке №2018703969 с приоритетом от 05.02.2018, поданным на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Байкал», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, этаж 4, пом. 408 (делопроизводство по заявке не завершено).

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что наличие зарегистрированного на имя заявителя товарного знака со словесным элементом



«» по свидетельству №716837 не может выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации товарного знака по заявке №2018733111, поскольку указанное обозначение существенно отличается от заявленного, содержит иные словесные элементы - «Природная вода из озера Байкал».

Основания по пункту 4 статьи 1483 Кодекса сняты с учетом представленных дополнительных материалов.

При повторном обращении к материалам заявки экспертиза сочла возможным снять противопоставление общеизвестного товарного знака «**БАЙКАЛ**» №102.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель входит в группу компаний БАЙКАЛСИ Кампани, которая осуществляет добычу воды из озера Байкал и поставку её как на российский, так и на международный рынок (см. <https://www.irkvoda.ru/ru/product>);

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВОДА БАЙКАЛА» является неохраноспособным в целом, поскольку указывает на вид товара 32 класса МКТУ (вода) и место забора этого товара (озеро Байкал);

- отказ экспертизы признать элемент «ВОДА БАЙКАЛА» в целом неохраняемым противоречит практике решений Роспатента, согласно которой этот элемент был признан неохраняемым по заявкам №95708130 и №95708143, обоснованность чего была подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-363/2019;

- анализ словесных обозначений, входящих в состав заявленного комбинированного обозначения по заявке №2018733111, основанный на нормативно-правовых актах, практике Роспатента и судов показывает, что все они являются неохраняемыми, не занимают доминирующего положения, что дает возможность предоставить правовую охрану обозначению в целом с дискламацией этих неохраняемых элементов;

- учитывая, что «ВОДА БАЙКАЛА» является реальным указанием на товар, а также подходы судов к вопросу о размещении на упаковках товаров достоверной информации описательного характера (см. определение ВАС РФ №ВАС-3459/12 по делу А40-24833/2011), можно сделать вывод, что даже при наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками существует основанная на правоприменительной практике возможность использовать такое указание на этикетке товара;

- однако, анализ на сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками показывает отсутствие между ними сходство до степени смешения, поскольку они отличаются друг от друга сильными

изобразительными элементами, создающими оригинальную комбинацию, дающую общее зрительное впечатление для потребителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018733111 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Необходимо констатировать, что на заседании коллегии, состоявшемся 30.12.2020, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно словесное обозначение «ВОДА БАЙКАЛА» является неохраняемым элементом заявленного обозначения согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал указанный довод коллегии, и о переносе рассмотрения возражения, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.08.2018) поступления заявки №2018733111 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество,

количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их

расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное

комбинированное

обозначение



«» по заявке №2018733111, поданное на регистрацию 03.08.2018, для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ «*воды столовые; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]*», представляет собой этикетку в форме горизонтально ориентированного прямоугольника.

В левой части обозначения расположена композиция из изобразительных элементов, включающая реалистичное изображение головы животного (баргузинского соболя), выполненное с использованием серого, черного и белого цветов. Слева и справа от головы животного расположены реалистичные изображения веток хвойного дерева с шишками, выполненные с использованием коричневого и зеленого цветов. Справа от описанной композиции изобразительных элементов, в центральной части обозначения расположено словосочетание «ВОДА БАЙКАЛА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета в две строки. Справа от данного словосочетания расположена композиция из трех изогнутых полос белого цвета. Под словосочетанием «ВОДА БАЙКАЛА» и изображением полос расположены словесные элементы «ВОДА ПРИРОДНАЯ», «ПИТЬЕВАЯ», «НЕГАЗИРОВАННАЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета в три строки. Под названными словесными элементами расположены элементы «Объем», «0,5л», выполненные стандартным шрифтом белого цвета в две строки.

Слева от описанных последними словесных элементов, с частичным наложением на изобразительный элемент в форме шишки расположено стилизованное изображение оттиска печати белого цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение капли синего цвета, а по контуру - повторяющиеся словосочетания «ПОЛЬЗА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета.

В правой части обозначения расположен вертикально ориентированный прямоугольник белого цвета, в верхней части которого расположены словосочетание «ВОДА БАЙКАЛА» и композиция из трех изогнутых полос, повторяющие (в меньшем размере) те же элементы, расположенные в центральной части обозначения, за исключением использованных цветов: синий - для словосочетания и темно-синий, синий и голубой - для изогнутых полос. В нижней части белого прямоугольника расположен горизонтально ориентированный прямоугольник серого цвета.

В нижней части обозначения расположена горизонтально ориентированная полоса синего цвета, на которой расположены повторяющиеся словесные элементы «ВОДА БАЙКАЛА», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета в одну строку и отделенные друг от друга дробными чертами белого цвета. В качестве фона для обозначения использовано изображение пейзажа озера Байкал, включающее изображения неба с облаками, гор и водной глади, фон обозначения выполнен с использованием голубого, зеленовато-голубого и белого цветов.

Анализ заявленного обозначения показал наличие в его составе словесных и цифровых элементов, носящих описательный характер, а именно указывающих на вид товара, его свойства и происхождение. К таким элементам относятся словесные и цифровые элементы «ВОДА БАЙКАЛА», «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ», «ПОЛЬЗА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ», «Объем 0,5л».

Указанные элементы являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающие различительной способностью. При этом коллегией было принято во внимание согласие заявителя с не охраноспособностью

этих элементов, в том числе позиция относительно описательного характера словосочетания «ВОДА БАЙКАЛА».

Следует указать, что из озера Байкал действительно добывается природная питьевая вода, что подтверждается наличием зарегистрированного наименования места происхождения товара «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» по заявке №2018733111 в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ основан на наличии

противопоставленных товарных знаков (обозначений) «» [1],

«» [2], «» [3], «» [4], «» [5] с более ранним приоритетом, права на которые в настоящее время принадлежат ООО «Байкал», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, этаж 4, пом. 408.

Противопоставленный товарный знак  [1] по свидетельству №203612 с приоритетом от 23.08.1999 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки и контрэтикетки, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «БАУКАЛ», стилизованное изображение веток хвойного дерева, исключенный из охраны словесный элемент «СУПЕРНАПИТОК», расположенный на фоне изогнутой ленты с короной. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение горного пейзажа и словесный элемент «БАЙКАЛ» на фоне ленты. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ *«минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков».*



Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №59925 с приоритетом от 19.08.1977 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение веток хвойного дерева и словесный элемент «БАЙКАЛ» на фоне ленты. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ *«безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков».*



Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994 является комбинированным, в его состав входят расположенные друг под другом на фоне изогнутых четырехугольников словесные элементы «BAIKAL», «БАЙКАЛ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, а также абстрактные изобразительные элементы. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ *«минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы, составы для изготовления напитков».*



Противопоставленное обозначением «» [5] по заявке №2018703969 в настоящее время зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №767731 с приоритетом от 05.02.2018, является комбинированным, включает в свой состав изображение пейзажа, хвойных веток с шишками и словесный элемент «БАЙКАЛ» на фоне ленты, выполненный крупным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «*минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков*».

Анализ товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] на предмет их однородности показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] - [5] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой различные виды безалкогольных напитков и составов для их изготовления, а именно «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков». Указанные товары являются однородными товарам 32 класса МКТУ, приведенным в перечне заявленного обозначения, поскольку совпадают по роду/виду, имеют одинаковое назначение и места реализации. Однородность сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Что же касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав лексические единицы русского языка «ВОДА БАЙКАЛА» с определенным смысловым значением. Так, согласно словарно-справочным источникам, приведенным в возражении, «вода» - прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озёра, моря и представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом; напиток или водный раствор какого-либо вещества, применяемый в лечебных,

косметических и т.п. целях (см. Энциклопедический словарь на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12749/вода>), а «Байкал» означает «озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды» (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал>).

Наиболее прямой и очевидный смысл от восприятия обозначения «ВОДА БАЙКАЛА» - это жидкость, добываемая из озера Байкал. При этом слово «БАЙКАЛ» обуславливает семантику заявленного обозначения в целом и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь словесный элемент «БАЙКАЛ» и его транслитерация «ВАЙКАЛ» является основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1] – [5], имеет высокую различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение «ВОДА БАЙКАЛА» включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «БАЙКАЛ» / «ВАЙКАЛ» противопоставленных товарных знаков [1] – [5], и на него падает логическое ударение при восприятии знака, есть основания для вывода об ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении сравниваемых обозначений имеет второстепенное значение в силу отсутствия каких-либо графических особенностей исполнения заявленного обозначения, влияющих на его запоминание потребителями. Таким образом, именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «БАЙКАЛА» / «БАЙКАЛ» / «ВАЙКАЛ» заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [5] предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В этой связи установленное выше сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, позволяют прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и

противопоставленные товарные знаки [1] - [5] являются сходными до степени смешения, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В силу указанных обстоятельств основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2018733111 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2020, изменить решение Роспатента от 29.11.2019 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2018733111 с учетом дополнительных оснований.