

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 30.12.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266, поданное компанией БАЙКАЛСИ Кампани АО «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Шелехов (далее – лицо, подавшее возражение; АО «ИЗРМВ»), 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 положениями пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «КАЛИНА» представляет собой согласно определению Толкового словаря В.И. Даля дерево и одноименный плод;

- в состав плодов калины входит более десятка различных органических кислот, спирты, смолы, сахара, дубильные вещества, что придает калине не только многообразное лекарственное значение (в основном противоспазматическое, противосудорожное, ранозаживляющее, противовоспалительное действие), но и определяет особенности ее кулинарной обработки: из калины готовят варенье, кулагу, что отмечается в статье из словаря Кулинарных терминов 2012 г.;

- таким образом, из указанных источников явно усматривается, что «КАЛИНА» - это не только древесный кустарник, но и сырье для изготовления, в том числе, напитков, следовательно, для части товаров 32 класса МКУТ указанный словесный элемент должен быть признан неохраняемым, принимая же во внимание, что в перечне товаров 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака нет указания на то, что товары включают в себя или изготовлены из ягод калины, явно усматривается ложность словесного элемента относительно всех этих товаров;

- одновременно с этим оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим АО «ИЗРМВ», комбинированным товарным знаком по свидетельству №111571 со словесным элементом «БАЙКАЛЬСКАЯ», имеющим приоритет от 11.12.1991 и зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «воды столовые»;

- словосочетание «БАЙКАЛЬСКАЯ КАЛИНА» может восприниматься потребителем как произведенное АО «ИЗРМВ» продукция под обозначением «БАЙКАЛЬСКАЯ» с использованием в своем составе такого ингредиента, как калина, из чего можно сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №587266 может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

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

- Распечатка информации из открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству №587266;
- Распечатка информации из открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству №111571;
- Распечатка статьи из Толкового словаря В. И. Даля 1863-1866;
- Распечатка статьи из словаря Кулинарных терминов 2012 г.

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 17.01.2020 о поступившем возражении и о дате проведения заседания коллегии по его рассмотрению, которое было получено адресатом 07.02.2020 согласно отслеживанию почтовых отправлений на официальном сайте Почты России <https://www.pochta.ru/tracking#12599340586725>. Необходимо указать, что заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения неоднократно переносились (состоялись заседания коллегии от 27.02.2020, 23.03.2020, 14.05.2020), при этом правообладатель был проинформирован о каждой новой дате заседаний коллегии, что подтверждается соответствующими почтовыми идентификаторами Почты России (№12599340586725, №12599343429401, №12599346547508), однако своего отзыва по мотивам поступившего возражения не представил. По корреспонденции же с почтовыми идентификаторами от №12599343429401, №12599346547508 почтовым отделением фиксировалась неудачная попытка вручения. Исчерпав свои возможности по извещению правообладателя, коллегия рассмотрела поступившее возражение в назначенное время - 23.06.2020, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором 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 представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

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).

Согласно положениям 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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, права на товарный знак



« 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 » по свидетельству №111571, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266.

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 32 класса МКТУ «квас [безалкогольный напиток]; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; таблетки для изготовления газированных напитков; пиво солодовое; 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; пиво; напитки безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; экстракты фруктовые безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; экстракты хмелевые для изготовления пива; оршад; соки фруктовые; сассапариль [безалкогольный напиток]; соки овощные [напитки]; коктейли на основе пива; сиропы для напитков; воды [напитки]; сусло солодовое; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления ликеров; аперитивы безалкогольные; воды минеральные [напитки]; вода литиевая; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; вода сельтерская; пиво имбирное; сок томатный [напиток]; сусло пивное; молоко миндальное [напиток]; составы для изготовления газированной воды; воды газированные; сусла».

Оспариваемый товарный знак «**Байкальская калина**» представляет собой словосочетание, которое состоит из двух значимых слов русского языка.

Вместе с тем слово «КАЛИНА», согласно представленным в возражении выдержкам из Толкового словаря В.И. Даля и Словаря кулинарных терминов, представляет собой род кустарников или небольших деревьев, а также их плод со своеобразным сладковато-кисловато-горьковатым слегка вяжущим вкусом, а «БАЙКАЛЬСКАЯ» - производное от слова «Байкал» (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>).

Согласно представленной статье из Словаря кулинарных терминов, сок из плодов калины пьют как витаминный напиток, ягоды широко используются в кулинарии (варенье, кулага). В состав калины входит более десятка различных органических кислот, спирты, смолы, сахара, дубильные вещества. Это придает калине не только многообразное лекарственное значение (в основном противоспазматическое, противосудорожное, ранозаживляющее, противовоспалительное действие), но и диктует, определяет особенности ее кулинарной обработки. Таким образом, из вышеприведенной статьи усматривается, что плоды калины имеют лекарственные свойства, т.е. могут использоваться в производстве витаминной продукции (05 класс МКТУ), а также для изготовления варенья (29 класс МКТУ).

Вместе с тем доводы рассматриваемого возражения сводятся к тому, что обозначение «КАЛИНА» является описательным по отношению к товарам 32 класса МКТУ.

В этой связи необходимо отметить, что представленная статья не содержит сведений о том, что плоды калины используются в гражданском обороте какими-либо предприятиями для производства напитков, которые указаны в перечне 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Исходя из представленных документов возражения, словесный элемент «КАЛИНА» оспариваемого товарного знака для товаров 32 класса МКТУ нельзя признать описательным, поскольку его невозможно без дополнительных рассуждений и домысливания сопоставить с указанными в оспариваемом товарном знаке товарами.

Более того, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, в котором словесные элементы «БАЙКАЛЬСКАЯ» и «КАЛИНА» связаны друг с другом грамматически и лексически. В возражении же не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о наличии такого самостоятельного вида растений как «Байкальская калина», который имеет определенный набор свойств, используемых как для производства безалкогольных, так и слабоалкогольных напитков 32 класса МКТУ. В материалах возражения также отсутствует информация о том, что

обозначение «Байкальская калина» необходимо для свободного использования на рынке всем производителям безалкогольной и слабоалкогольной продукции для описания их свойств.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не аргументирован довод о том, что обозначение «КАЛИНА» в составе оспариваемого товарного знака представляет собой характеристику товаров 32 класса МКТУ.

Все вышеуказанное свидетельствует о недоказанности утверждений лица, подавшего возражение, и, как следствие, у коллегии нет оснований для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 в рамках требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо убедительных доказательств того, что фантазийное обозначение «Байкальская калина» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товара, следовательно, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Вместе с тем основанием для подачи настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 явился довод о его несоответствии пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у АО «ИЗРМВ» «старшего» исключительного права на



товарный знак «**БАЙКАЛЬСКАЯ**» по свидетельству №111571.



Противопоставленный товарный знак «**БАЙКАЛЬСКАЯ**» по свидетельству №111571 с приоритетом от 11.12.1991 (срок действия регистрации продлен до 11.12.2021) является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде пейзажа, а также словесные, цифровые и буквенные элементы. При

этом все цифровые, буквенные и словесные элементы, за исключением слова «БАЙКАЛЬСКАЯ», являются неохраняемыми.

Сравниваемые товарные знаки «**Байкальская калина**» и



«1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31» включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «БАЙКАЛЬСКАЯ». В оспариваемом словесном товарном знаке словесный элемент «БАЙКАЛЬСКАЯ» занимает первоначальное положение и именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь. В противопоставленном комбинированном товарном знаке слово «БАЙКАЛЬСКАЯ» является единственным индивидуализирующим словесным элементом. Сравниваемые словесные элементы «БАЙКАЛЬСКАЯ» образованы от одного слова - «Байкал», тождественны фонетически и семантически.

Принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных обозначений «БАЙКАЛЬСКАЯ», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках, можно сделать вывод о том, что эти товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Что касается графического критерия сходства, то в данном случае он является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен в стандартном шрифтовом исполнении и не имеет каких-либо характерных визуальных особенностей, влияющих на его запоминание потребителем.

В свою очередь анализ товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №111571 предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды столовые», которые являются однородными товарам 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» оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266, поскольку сопоставляемые товары относятся к безалкогольным напиткам (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; сусло виноградное неферментированное; пиво; экстракты хмелевые для изготовления пива; коктейли на основе пива; сусло солодовое; составы для изготовления ликеров; пиво имбирное; сусло пивное; сусла», представляют собой слабоалкогольные напитки и составы для их изготовления. Приведенные товары оспариваемого товарного знака и безалкогольные напитки, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к разным видам товаров, отличаются по назначению, кругу потребителей, условиям реализации, следовательно, являются неоднородными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак по свидетельству №587266 в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №111571 только в

отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

Так, в возражении не приводятся фактических данных, свидетельствующих о том, что при восприятии товарного знака «**Байкальская калина**» по свидетельству №587266 в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Установленное же выше сходство сравниваемых товарных знаков АО «ИЗРМВ» и ООО «Монолит» само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия находит убедительными доводы поступившего возражения только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №587266 требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587266 недействительным в отношении части 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».