

**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, рассмотрела поступившее 26.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Байкал» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742657, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Legend of Baikal**» по заявке №2021742657 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.07.2021 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.12.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742657 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 №2021742657 явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6, 7, 8 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до

степени смешения с серией товарных знаков и ранее заявленных обозначений, в состав которых входят словесные элементы «БАЙКАЛ», «ВАЙКАЛ», «БАЙКАЛЬСКАЯ», «ВАЙКАЛСКАУА», «БАЙКАЛИЯ», «БАЙКАЛАЛКО», принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛ», 664520, Иркутская обл., м.р-н Иркутский, г.п. Листвянское, р.п. Листвянка, ул. Горная, д. 21,



офис 8 («



» по заявке №2020752433 (в настоящее время свидетельство №937732 [2])



с приоритетом от 23.09.2020); «

» по заявке №2020747378 (в настоящее время свидетельство №871197 [3]) с приоритетом от 31.08.2020;

«**BAIKAL DEEP & ICE**» по свидетельству №742383 [4], «**БАЙКАЛ ГЛУБОКИЙ** и **ЛЕДЯНОЙ**» по свидетельству №742205 [5], «**БАЙКАЛ ГЛУБИНА и ЛЁД**» по свидетельству

№742204 [6] с приоритетом от 01.10.2019; «**БАЙКАЛ ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА**» по свидетельству

№742202 [7], «**БАЙКАЛ ДИПНЕСС**» по свидетельству №742201 [8], «**БАЙКАЛ ДИП**» по

свидетельству №743250 [9], «**БАЙКАЛ ГЛУБИНА**» по свидетельству №743249 [10],

«**БАЙКАЛ АЛТИМЭЙТ**» по свидетельству №743247 [11], «**ВАЙКАЛ ULTIMATE DEEP**» по свидетельству

№743245 [12], «**ВАЙКАЛ DEEPNESS**» по свидетельству №742200 [13], «**ВАЙКАЛ DEEP**» по

свидетельству №742199 [14], « **BAIKAL ULTIMATE/DEEP** » по свидетельству №742198 [15],


« **BAIKAL DEEP** » по свидетельству №742197 [16] с приоритетом от 01.08.2019,

**NERPA-BAIKAL ENERGY** по свидетельству №743243 [17], **НЕРПА-ЭНЕРГИЯ БАЙКАЛА** по свидетельству

№743242 [18] с приоритетом от 16.04.2019, «  » по свидетельству

№588623 [19] с приоритетом от 27.08.2015; «  » по свидетельству №529126

[20] с приоритетом от 02.08.2013; «  » по свидетельству №489260 [21] с приоритетом от 24.06.2011 (срок действия регистрации продлен до 24.06.2031);

«  » по свидетельству №444159 [22] с приоритетом от 21.09.2010 (срок

действия регистрации продлен до 21.09.2030); «  » по свидетельству №396073 [23] с приоритетом от 30.06.2008 (срок действия регистрации продлен до 30.06.2028); « **БАЙКАЛЬСКИЙ СУВЕНИР** » по свидетельству №369471 [24] с приоритетом от 25.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 25.07.2027);

«**ЗОЛОТОЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству №344458 [25],  
«**ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству №345188 [26],  
«**СЕРЕБРЯНЫЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству №344457 [27] с приоритетом от



23.07.2007 (срок действия регистраций продлен до 23.07.2027); «



регистрации продлен до 19.06.2027); «

приоритетом от 30.05.2007 (срок действия регистрации продлен до 30.05.2027);

«**СЕДОЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству №328942 [30] с приоритетом от



29.12.2006 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2026); «

свидетельству №333788 [31] с приоритетом от 07.09.2006 (срок действия  
регистрации продлен до 07.09.2026); «**КРИСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ**» по

свидетельству №336567 [32], «**БАЙКАЛИЯ**» по свидетельству №341222 [33] с  
приоритетом от 15.08.2006 (срок действия регистраций продлен до 15.08.2026);

**БАЙКАЛ**

« **ВАЙКАЛ**» по свидетельству №316124 [34] с приоритетом от 06.06.2006 (срок  
действия регистрации продлен до 06.06.2026); «**СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ**» по

свидетельству №328943 [35], «**БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА**» по свидетельству  
№326690 [36] с приоритетом от 12.04.2006 (срок действия регистраций продлен до

12.04.2026); «**БАЙКАЛАЛКО**» по свидетельству №316123 [37] с приоритетом  
от 07.04.2006 (срок действия регистраций продлен до 07.04.2026);

«**БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ**» по свидетельству №330344 [38] с приоритетом от

06.02.2006 (срок действия регистраций продлен до 06.02.2026); «БАЙКАЛ» по свидетельству №309634 [39] с приоритетом от 14.07.2005 (срок действия регистраций продлен до 14.07.2025); «**BAIKALSKAYA**» по свидетельству №291894 [40] с приоритетом от 18.11.2004 (срок действия регистраций продлен до



18.11.2024); «**BAIKALSKAYA**» по свидетельству №215157 [41], «**ЗВЕЗДА БАЙКАЛА**» по свидетельству №199771 [42] с приоритетом от 07.09.1999 (срок действия



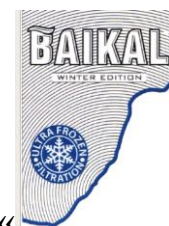
регистраций продлен до 07.09.2029); «**BAIKAL**» по свидетельству №304105 [43] с приоритетом от 23.08.1999 (срок действия регистраций продлен до



23.08.2029); «**BAIKAL**» по свидетельству №160741 [44] с приоритетом от



08.01.1997 (срок действия регистраций продлен до 08.01.2027; «**BAIKAL**» по



заявке №2020757482 (в настоящее время свидетельство №916613 [45]), «**BAIKAL**»

по заявке №2020757481 (в настоящее время свидетельство №873398 [46]) с

**Байкал Блю**

**Лайт**

**Baikal Blue**

приоритетом от 15.10.2020; «**Light**» по заявке №2020752436 (в настоящее

**Байкал Блэк  
Лайт  
Baikal Black**

время свидетельство №931221 [47]), « **Light** » по заявке №2020752435 (в



настоящее время свидетельство №931215 [48]), « **Light** » по заявке №2020752432 (в настоящее время свидетельство №937675 [49]) с приоритетом от 23.09.2020), зарегистрированных для индивидуализации товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения

**БАЙКАЛ**

с общеизвестным товарным знаком « **БАЙКАЛ** » по свидетельству №102 [50] (дата признания знака общеизвестным - 01.05.2019), который признан таковым для товара 33 класса МКТУ «водка» и входит в серию вышеупомянутых товарных знаков ООО «БАЙКАЛ», 664520, Иркутская обл., м.р-н Иркутский, г.п. Листвянское, р.п. Листвянка, ул. Горная, д. 21, офис 8.

Также в заключении указывается на сходство до степени смешения **ЗВЕЗДА БАЙКАЛА**

заявленного обозначения с товарным знаком « **BAIKAL STAR** », принадлежащим компании БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество Группа компаний «Море Байкал», 664520, Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Листвянка, ул.Горького, 6 (свидетельство №429280 [51] с приоритетом от 13.11.2009 (срок действия регистрации продлен до 13.11.2029), и зарегистрированным в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Помимо этого, заявленное обозначение признано сходным до степени



смешения с общеизвестным товарным знаком « **БАЙКАЛ** », зарегистрированным на ООО «Байкал», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, этаж 4,

пом. 408 (свидетельство №212 [52] с датой признания знака общеизвестным от 01.05.2019) в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки», признанных однородными всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (НМПТ) «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232 [53], исключительное право пользования на которое предоставлено компании Байкалси кампани Акционерному обществу Группа компаний «Море Байкал», 664520, Иркутская область, Иркутский р-н, рабочий поселок Листвянка, ул. Горького, стр. 6 (свидетельство №232/1 с датой подачи заявки на регистрацию НМПТ от 27.12.2019).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием, принадлежащим ООО «Байкал», 432044, г. Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50 (в настоящее время - 664520, Иркутская обл., м.р-н Иркутский, г.п. Листвянское, р.п. Листвянка, ул. Горная, д. 21, офис 8), в отношении товаров, однородных заявленным (см. <https://b2book.ru/inn/7704052495-ooo-baikal/>, <https://www.rusprofile.ru/id/726769>, <https://vodka-baikal.com/pc.php>), и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что в материалы рассматриваемой заявки 02.11.2021 и 08.11.2022 поступили обращения вышеназванного заинтересованного лица - ООО «Байкал», в которых выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащие доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, о чем заявитель был уведомлен 18.11.2021 и 13.11.2022 соответственно.

В поступившем возражении заявитель выразил свое категорическое несогласие с вышеуказанными доводами экспертизы.

По мнению заявителя, сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] - [52] не усматривается в силу разницы их фонетики, семантики и графики, следовательно, оснований для вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В части противопоставленного НМПТ «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232 заявитель указывает на свое исключительное право пользования этим средством индивидуализации, удостоверенное свидетельством №232/2 с датой от 13.05.2022. Как полагает заявитель, дата подачи принадлежащей ему заявки №2022730753 на получение исключительного права на НМПТ, которая является более поздней, чем дата (07.07.2021) приоритета рассматриваемого спорного обозначения по заявке №2021742657, не имеет значения для настоящего спора. Само наличие у заявителя указанного свидетельства на право пользования противопоставленным НМПТ устраняет причины для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель указывает, что довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством с фирменным наименованием ООО «Байкал» не обосновано. Заявитель использует обозначение «Legend of Baikal» и его русскоязычный аналог «Легенда Байкала» начиная с 2004 года, осуществляет ряд волонтерских программ, связанных с озером «Байкал», известен в гражданском обороте.

Заявитель является аффилированным лицом по отношению к ООО «Торговый дом «Легенда Байкала», который обладает исключительным правом на товарные знаки «**Legend of Baikal**» по свидетельству №361185 с приоритетом от 17.07.2007, «**ЛЕГЕНДА БАЙКАЛА**» по свидетельству №309245 с приоритетом от 14.03.2005, зарегистрированные для товаров 32 класса МКТУ, относящихся к *безалкогольным напиткам*. При этом заявитель использует указанные товарные знаки на основании лицензионного договора.

Кроме того, на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «**REACT by Legend of Baikal**» по свидетельству №958432 с приоритетом от 22.09.2022, предназначенный для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ «вода



[напитки], а именно вода природная питьевая» (словесный элемент «Baikal» дискламирован).

Заявитель полагает, что вышеизложенные обстоятельства исключают ввод потребителя в заблуждение при регистрации заявленного обозначения по рассматриваемой заявке в качестве товарного знака.

Также в возражении указывается на неправомерность ссылки экспертизы на нарушение права юридических лиц на фирменное наименование со словесным элементом «Байкал» при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу большого количество юридических лиц, в том числе и компания заявителя, включающих в свой состав спорный словесный элемент.

Отказ в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке является нарушением принципа законных ожиданий заявителя в силу наличия множества регистраций со словесным элементом «БАЙКАЛ» / «ВАЙКАЛ» на имя иных лиц.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742657 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.07.2021) поступления заявки №2021742657 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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 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 звукосочетаний 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 в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

1) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара;

2) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара.

Исходя из положений 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Обозначение « **Legend of Baikal** » по заявке №2021742657 с приоритетом от 07.07.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33

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

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021742657, в частности, явился вывод административного органа о его сходстве до степени смешения с товарными знаками [1] – [52], принадлежащими иным лицам, в том числе признанными общеизвестными, а также с НМПТ «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232 [53].

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.


Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Анализ заявленного обозначения «**Legend of Baikal**» и



противопоставлений («» по свидетельству №841745 [1], «» по

свидетельству №937732 [2]), «» по свидетельству №871197 [3],

«**BAIKAL DEEP & ICE**» по свидетельству №742383 [4], «**БАЙКАЛ ГЛУБОКИЙ и ЛЕДЯНОЙ**»

по свидетельству №742205 [5], «**БАЙКАЛ ГЛУБИНА и ЛЁД**» по свидетельству

№742204 [6]; «**БАЙКАЛ ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА**» по свидетельству №742202 [7], «**БАЙКАЛ ДИПНЕСС**» по

## БАЙКАЛ

свидетельству №742201 [8], « ДИП » по свидетельству №743250 [9],

## БАЙКАЛ

## БАЙКАЛ

## АЛТИМЭЙТ



« ГЛУБИНА » по свидетельству №743249 [10], « ДИП » по свидетельству

## BAIKAL ULTIMATE

## BAIKAL

№743247 [11], « DEEP » по свидетельству №743245 [12], « DEEPNESS » по


свидетельству №742200 [13], « BAIKAL DEEP » по свидетельству №742199 [14],

«  » по свидетельству №742198 [15], «  » по



## NERPA- BAIKAL

свидетельству №742197 [16], « ENERGY » по свидетельству №743243 [17],

## НЕРПА- ЭНЕРГИЯ

« БАЙКАЛА » по свидетельству №743242 [18], «  » по свидетельству

№588623 [19]; «  » по свидетельству №529126 [20], «  » по

свидетельству №489260 [21], «  » по свидетельству №444159 [22], «  »

по свидетельству №396073 [23], « БАЙКАЛЬСКИЙ СУВЕНИР » по свидетельству

№369471 [24], « ЗОЛОТОЙ БАЙКАЛ » по свидетельству №344458 [25],

« ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ » по свидетельству №345188 [26],

« СЕРЕБРЯНЫЙ БАЙКАЛ » по свидетельству №344457 [27], «  » по



свидетельству №348849 [28], «



«**СЕДОЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству №328942 [30], «  » по свидетельству №333788 [31], «**КРИСТАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству

**БАЙКАЛ** №336567 [32], «**БАЙКАЛИЯ**» по свидетельству №341222 [33], « **BAIKAL**» по свидетельству №316124 [34], «**СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ**» по свидетельству


№328943 [35], « **БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБА** » по свидетельству №326690 [36],

«**БАЙКАЛАЛКО**» по свидетельству №316123 [37],

«**БАЙКАЛЬСКИЙ БРИЛЛИАНТ**» по свидетельству №330344 [38], «**БАЙКАЛ**» по

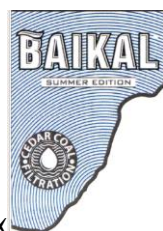
свидетельству №309634 [39], «**BAIKALSKAYA**» по свидетельству №291894 [40],



«  » по свидетельству №215157 [41], «

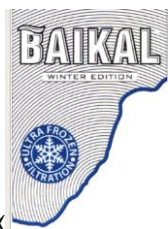


[42], «  » по свидетельству №304105 [43], «  » по



свидетельству №160741 [44], «  » по свидетельству №916613 [45]),





Байкал Блю  
Лайт  
Baikal Blue

« » по свидетельству №873398 [46]), « Light » по свидетельству

Байкал Блэк  
Лайт  
Baikal Black



№931221 [47]), « Light » по свидетельству №931215 [48]), « » по

свидетельству №937675 [49]), « БАЙКАЛ » по свидетельству №102 [50],

ЗВЕЗДА БАЙКАЛА



« BAIKAL STAR » по свидетельству №429280 [51], « », по свидетельству №212 [52], НМПТ «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232 [53] показал, что в их составе присутствуют фонетически и семантически сходные словесные элементы «БАЙКАЛ» / «BAIKAL», «БАЙКАЛЬСКАЯ», «BAIKALSKAYA», «БАЙКАЛИЯ», «БАЙКАЛАЛКО», несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях и акцентирующие на себя внимание потребителей, в первую очередь, в силу известности географического объекта – озера Байкал (Байкал<sup>1</sup> - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды).

Наиболее прямой и очевидный смысл от восприятия сравниваемых обозначений связан со смысловым содержанием словесного обозначения «БАЙКАЛ» (транслитерация латинскими буквами «BAIKAL»), которое обуславливает семантику заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации в целом и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, в том числе в силу полного фонетического вхождения в их состав.

Словесный элемент «БАЙКАЛ» и производные от него «BAIKAL», «БАЙКАЛЬСКАЯ», «BAIKALSKAYA», «БАЙКАЛИЯ», «БАЙКАЛАЛКО», являясь

<sup>1</sup> см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал>.

основными индивидуализирующими элементом указанных противопоставлений, имеет высокую различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение «**Legend of Baikal**» полностью включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент противопоставленных средств индивидуализации, и на него падает логическое ударение при восприятии знака, есть основания для вывода об ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

В этой связи также следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Также согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017) наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Так, в составе заявленного обозначения именно на словесный элемент «ВАЙКАЛ» падает логическое ударение, а в противопоставленных товарных знаках [1] – [50] именно обозначение «БАЙКАЛ» / «ВАЙКАЛ» выступает серияобразующим элементов. Также этот элемент является основным или единственным индивидуализирующим элементом общеизвестных товарных знаков [50], [52] и НМПТ [53].

Что касается графического критерия сходства, то при сопоставлении сравниваемых обозначений он носит второстепенное значение в силу отсутствия

каких-либо графических особенностей исполнения заявленного обозначения, влияющих на его запоминание потребителями.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации [1] - [53]. Вместе с тем, вероятность смешения средств индивидуализации определяется не только степенью их сходства, но и степенью однородности товаров, для сопровождении которых они предназначены.

Так, регистрация товарного знака по заявке №2021742657 испрашивается для широкого перечня алкогольных напитков. В свою очередь серия противопоставленных товарных знаков [1] – [50], принадлежащих ООО «Байкал», зарегистрирована для индивидуализации слабоалкогольной продукции 32 класса МКТУ «пиво» (противопоставления [2], [4] - [18], [47] – [49]) и алкогольных товаров, отнесенным к 33 классу МКТУ (противопоставления [1] – [50]).

Кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству №102 [50], принадлежащий ООО «Байкал», является общеизвестным товарным знаком для товара 33 класса МКТУ «водка». Указанное свидетельствует о широкой известности обозначения «БАЙКАЛ» на рынке алкогольной продукции на основании длительного и интенсивного использования этого обозначения на территории Российской Федерации.

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [50] являются в высокой степени однородными, поскольку относятся к одной категории продукции, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Принимая во внимание установленное наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [50] при имеющейся при этом высокой степени однородности 33 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается иных противопоставленных средств индивидуализации – товарных знаков [51], [52] и НМПТ [53], то они предназначены для сопровождения товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам.

Так, противопоставленный товарный знак [51] зарегистрирован для таких товаров 32 класса МКТУ *«минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; сусло виноградное; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».*

Противопоставленный товарный знак [52] признан общеизвестным для товаров 32 класса МКТУ *«безалкогольные газированные напитки».*

Противопоставленное НМПТ №232 [53] является средством индивидуализации *«природной питьевой воды»*, что соотносится с продукцией 32 класса МКТУ.

Следует констатировать, что товары 32, 33 класса МКТУ, отнесенные к алкогольной и безалкогольной продукции, не являются однородной в силу отличий по роду (виду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Отсутствие однородности данных групп товаров подтверждается сосуществованием двух общеизвестных товарных знаков №102 [50], №212 [51] и НМПТ №232 [53].

Учитывая, что сходные заявленное обозначение и противопоставленные средства индивидуализации [51], [52], [53] предназначены для маркировки

неоднородных товаров, т.е. не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте, вывод об их смешении в рамках требований пунктов 6 (2) и 7 статьи 1483 Кодекса представляется не обоснованным. Тем самым противопоставления [51], [52], [53] могут быть сняты.

Кроме того, следует отметить, что заявитель обладает исключительным правом использования этим средством индивидуализации, которое удостоверено свидетельством №232/2. Наличие у заявителя исключительного права на НМПТ №232 также устраняет причины для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия усматривает, что препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2021742657 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса являются противопоставленные товарные знаки [1] - [50].

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак «**REACT by Legend of Baikal**» по свидетельству №958432, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ «*вода [напитки], а именно вода природная питьевая*» с дискламацией словесного элемента «Baikal» принят коллегией к сведению, однако не позволяет говорить об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [50], вывод о сходстве заявленного обозначения с которыми строится на наличии высокой степени сходства обозначение, предназначенных для сопровождения алкогольной продукции.

В части аргумента возражения о деятельности заявителя в гражданском обороте в течение длительного времени при сопровождении питьевой водой «Legend of Baikal» / «Легенды Байкала», в том числе по лицензионному договору, зарегистрированному в отношении товарного знака «**Legend of Baikal**» по свидетельству №361185, принадлежащего аффилированному с заявителем лицу, то указанная информация также не является основанием для снятия приведенной в оспариваемом решении Роспатента серии товарных знаков [1] – [50] в связи с

наличием старшего права на эти сходные товарные знаки у иного лица – ООО «Байкал».

Необходимо также отметить, что заключение по результатам экспертизы, положенное в основу оспариваемого решения Роспатента, содержит выводы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна затронуть законные права ООО «Байкал» (ОГРН 1027739212973) на фирменное наименование. В этой связи на стадии экспертизы поступали соответствующие обращения от данного лица от 08.11.2022, от 01.11.2021.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о нарушении товарным знаком исключительного права юридического лица на фирменное наименование, 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.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Обращение к представленным материалам обращения показало, что ООО «Байкал» было зарегистрировано в качестве юридического лица 12.05.1992, т.е. до даты (07.07.2021) подачи рассматриваемой заявки №2021742657.

Произвольная часть фирменного наименования ООО «Байкал» включает единственный индивидуализирующий элемент «Байкал», который фонетически и семантически входит в состав заявленного обозначения «Legend of Baikal», что приводит к выводу о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

Как следует из информации сайтов <https://b2book.ru/inn/7704052495-ooo-baikal/>, <https://www.rusprofile.ru/id/726769>, приведенных экспертизой, а также, исходя из официальных сведений Единого государственного реестра юридических лиц (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» не являются однородными с товарами 33 класса МКТУ заявленного обозначения, которые относятся к производству алкогольной продукции.

Следует констатировать, что приведенные в обращении ООО «Байкал» доводы о нарушении права этого лица на фирменное наименование носят декларативный характер. Сайт <https://vodka-baikal.com/ps.php>, на который содержится ссылка в оспариваемом решении Роспатента, не отражает данных о том, что фигурирующая на нем алкогольная продукция производилась ООО «Байкал» до даты приоритета заявленного обозначения.

Исходя из сведений Государственного реестра товарных знаков ООО «БАЙКАЛ» как правообладатель принадлежащих ему товарных знаков, объединенных «Байкальской тематикой», заключает лицензии на их использование с широким кругом третьих лиц. Такая деятельность может быть соотнесена с услугами «лицензирование интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для третьих лиц; управление юридическими лицензиями», которые относятся к 45 классу МКТУ, но не к производству алкогольных напитков в 33 классе МКТУ.

Использование же 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 33 класса МКТУ заявленного обозначения.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о необоснованности доводов оспариваемого решения административного органа относительно наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и фирменным наименованием ООО «Байкал», а, следовательно, оснований для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в данном деле не имеется.

Что касается приведенных в оспариваемом решении Роспатента аргументов о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров, то они также не подтверждены документально.



Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Необходимо указать, что само по себе наличие у ООО «Байкал» исключительного права на серию товарных знаков, объединенных «Байкальской тематикой» не свидетельствует о том, что на дату приоритета заявленного обозначения у потребителей сложились представления о том, что это обозначение ассоциируется исключительно с деятельностью ООО «Байкал». Мнение потребителей на этот счет в материалах дела отсутствует.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, усматривается наличие оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения только требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу его сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [50], зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Названные обстоятельства препятствуют удовлетворению поступившего возражения и исключают регистрацию товарного знака по заявке №2021742657.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2022.**