

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.01.2020, о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «БАЙКАЛ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.05.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Байкал», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, этаж 4, пом. 408 (далее – заявитель), в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки».



Обозначение «», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным обозначением, представляющим собой этикетку черного цвета,

на которой в центре изображено озеро со скалистыми берегами и деревьями, а также небо над озером. Изображение озера обрамляет окантовка выполненная в виде венка состоящего из стилизованного изображения шишек и изогнутых линий. По центру, под изображением озера расположена стилизованная надпись в кириллице "БАЙКАЛ", с боков которой изображены начальная и конечные части голубой ленточки.



Для подтверждения общеизвестности обозначения «» заявителем были представлены следующие материалы:

1. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Известность комбинированного обозначения «БАЙКАЛ», используемого для маркировки товаров 32 класса МКТУ –напитки безалкогольные, лимонады (документ 2 том 1);

2. Отчёт об оценке рыночной стоимости исключительных прав ООО «Байкал» на товарные знаки «БАЙКАЛ» №30/05/19 и Экспертное заключение на Отчёт (документ 3 том 1);

3. Выписка из реестра товарных знаков на товарный знак «БАЙКАЛ» по св.№141917 (документ 4 том 1);

4. Копии свидетельств на товарные знаки «БАЙКАЛ» (документы 4-22 том 1, документы 3- 5 доп. том 1);

5. Копии Лицензионных договоров о предоставлении права использования товарных знаков «БАЙКАЛ» по св.№№152007, 141917 между ООО «Байкал» и ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» (документ 23 том 1), по св.№№59925, 151442, 203612 между ГНУ ВНИИ ПБиВП и ООО «Байкал» (документ 24 том 1);

6. Копии Сублицензионных договоров от 29.11.2011 г. о предоставлении права использования товарных знаков «БАЙКАЛ» по св.№№152007, 141917 между ООО «Байкал» и ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» (документ 25 том 1), по св.№№152007, 141917 между ООО «Байкал» и ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» (документ 26 том 1);

7. Копия Договора поставки №ОРОН-1301-201105 от 01.03.2011 г. (документ 27 том 1);
8. Копия лицензии на пользование недрами серия МСК №03027 (документ 28 том 1);
9. Копия Свидетельства о регистрации ООО «Байкал» (документ 29 том 1);
10. Копия Листа записи из ЕГРЮЛ на ООО «Байкал» (документ 30 том 1);
11. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Байкал» из ЕГРЮЛ на ООО «Байкал» (документ 31 том 1);
12. Копия Устава ООО «Байкал» (документ 32 том 1);
13. Письмо от ООО «Байкал» (г. Ульяновск) (документ 33 том 1);
14. Копия договора №1У/2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему (документ 34);
15. Меморандум Baker McKenzie (документ 35);
16. Копия Заявления о внесении товарного знака «БАЙКАЛ» в Реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России от 25.10.2019г. вх. №56256;
17. Копии документов, подтверждающих участие в международных выставках, конкурсах, ярмарках с присвоением золотых и серебряных медалей с 1997 по 2019 года, благодарственные письма (документы 1-19 том 2, документы 31-51 доп. том 1);
18. Информационное письмо ВНИИ ПБП от 13.12.2001 года № 715, (документ 19 том 2);
19. Рецепт на напиток «БАЙКАЛ» (документ 20 том 2);
20. Договоры на создание научно-технической документации от 21.05.2011 г. (документ 21 том 2), от 29.07.2015 г. (документ 22 том 2);
21. Протоколы испытаний № 06-30414\13 от 04.03.2016, № 19813 от 09.07.2018, № 3758 от 21.02.2018, № 3759 от 21.02.2108 (документы 23 том 2);
22. Сертификат кошерности (документ 24 том 2);
23. Протокол заседания дегустационной комиссии от 30.11.2004г., 29.11.2006г., 28.11.2007г., 25.11.2009г., 24.11.2010г. (документы 25 – 29 том 2);

24. Сертификат соответствия №0243520 (документ 30 том 2);
25. Декларации о соответствии таможенного союза (документ 31, 32 том 2);
26. Декларации о соответствии ЕЭС (документ 33, 34 том 2);
27. Отчёты Всесоюзного НИИ пиво-безалкогольной промышленности за 1972-1982 годы (документы 1- 11 том 3);
28. Приказы Минпищепрома ССР №193 от 29.10.1976 г., №119 от 08.06.1977 г., №165 от 15.08.1977 г., №34 от 07.02.1980г. (документы 12-15 том 3);
29. Лицензионные соглашения и договоры от 19.07.1979 года по 16.08.2008 года с разными лицами (документы 17-37 том 3);
30. Письмо от 07.09.1979г. №1-22/4886 (документ 38 том 3);
31. Акт от 01 февраля 1980 года (документ 39 том 3);
32. Письмо от 19.02.1980г. №1-20 (документ 40 том 3);
33. Письмо от 19.02.1980г. №1-20/508 (документ 41 том 3);
34. Служебная записка от 18.02.1980 года (документ 42 том 3);
35. Акт от 30 мая 1980 года (документ 43 том 3);
36. Письмо от 16.01.1985г. №1-17 (документ 44 том 3);
37. Роялти - Лицензионные соглашения по ТЗ «БАЙКАЛ» (документ 45 том 3);
38. Смета расходов лицензиара по разработке, внедрению регистрации и рекламе товарного знака «БАЙКАЛ» на 1988-1997г.г. (документ 46 том 3);
39. Отчёты о выпуске напитка «БАЙКАЛ» за период с 10.02.1997г. по 30.03.1997г. (документы 47-58 том 3);
40. Справки об объёмах производства напитка «БАЙКАЛ» (документы 1-2 том 4);
41. Протоколы, письма, служебные записки, акты за период с 27.03.1979 по 16.01.1985 годы (документы 3-10 том 4);
42. Справка о производстве напитков «БАЙКАЛ» за 1986 год, дело №606-51, дело №606-29 (документы 11-12, 14 том 4);
43. Исследование производства безалкогольных напитков в сегменте «БАЙКАЛ» (документ 13 том 4);

44. Данные ритейл –аудита за период 2010-2011г.г. (документ 15 том 4).
45. Письмо №02.01 от 18.08.2016г., перечень затрат на маркетинг и рекламу, (документы 16-17 том 4).
46. Договоры на оказание маркетинговых услуг с 01.12.2010. по 06.02.2019г. (документы 18-41 том 4);
47. Данные ритейл-аудита компании «Nielsen» (документ 42 том 4);
48. Договоры с 01.12.2008 года по 28.06.2019 года с товарными накладными и счёт-фактурами (документы 1-18 том 5);
49. Договоры поставки от 12.04.2010г по 23.05.2019г. с товарными накладными (документы 1 – 22 том 6, документы 1-29 том 7);
50. Контракты с иностранными партнерами с 24 февраля 2012 по 02 апреля 2019 (документы 1- 13 том 8);
51. Справка по отгрузкам напитка «БАЙКАЛ» в зарубежные страны (документ 14 том 8);
52. Копии рекламных материалов напитка «БАЙКАЛ» (документы 1-57 том 9, документы 1-17 том 10, документы 1-38 доп. том 11, документы 1-35 доп. том 12);
53. Динамика развития бренда «БАЙКАЛ» (документ 18 том 10);
54. Решения судебных органов разных областей (документы 1-32 том 11);
55. Копии Эфирных справок разных телеканалов (документы 1-35 том 12, документы 1-49 доп. том 2, документы 1- 37 доп. том 7, документы 1-44 доп. том 10);
56. Копия Сборника «Рецептуры на безалкогольные напитки» 1973г., 1991 г. (документы 1-2 доп. Том 1);
57. Копия Агентского соглашения №1 от 10 мая 2018 года (документ 52 доп. том 1);
58. Копия Рецептуры РЦ 1107-67320412-01-15 от 31 июля 2015 года, (документ 7 доп. том 1);
59. Этикетка напитка «БАЙКАЛ» (документы 10-11 доп. том 1).

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (29.01.2020) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения;

среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении, свидетельствует о следующем.

Заявленное обозначение базируется (композиционно и стилистически) на товарном знаке по свидетельству СССР № 59925 с приоритетом от 19 августа 1977 г., дата государственной регистрации: 23 ноября 1977 года для товаров 32 класса МКТУ: "безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков" [том 1, приложения 8 и 9].

С апреля 2011 года ООО «Байкал» является единственной компанией, контролирующей производство и дистрибуцию безалкогольных газированных напитков «БАЙКАЛ» на территории Российской Федерации, а также использующей товарные знаки с элементом «БАЙКАЛ» по свидетельствам РФ №№ 59925, 152007, 203612, 141917, 152007, 151442.

В материалы дела представлены материалы, свидетельствующие, что заявителем на его продукции в течение длительного времени интенсивно используется комбинированное обозначение со словесным элементом «БАЙКАЛ» и содержащее изобразительные элементы, совпадающие с заявленным обозначением.

В настоящее время промышленный розлив безалкогольных газированных напитков маркированных комбинированным обозначением, включающим

словесный элемент «БАЙКАЛ», осуществляется на основании лицензионного соглашения с заявителем на предприятии ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» ОГРН 1103316001216, местонахождение: 142430, Московская область. Ногинский район, с. Ямкино, 5,5 км северо-западнее промышленная зона Ногинск-23, участок 1, строение 2, согласно Рецептуре РЦ 1107-67320412-01-015 по ГОСТ 28188-2014 от 01 апреля 2014 года [том 2 приложение 20, том 1, приложение 23].

Представленные заявителем документы [том 2 приложение 22- 23, 25-34], доказывают соответствие производимых безалкогольных газированных напитков установленным требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов.

Безалкогольные газированные напитки, маркированные комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ», поставляется в различные государственные учреждения, предприятия оптовой и розничной торговли по всей территории Российской Федерации от Сахалина до Калининграда [том 5, приложение 2].

С учётом объёмов реализуемой продукции в период с апреля 2011 (2 795 671 литров на 53 923 346 рублей, 2012 - 14 746 294 литров на 316 891 087 рублей, 2013 - 13 795 862 литров на 315 025 522 рублей, 2014 - 12 761 000 литров, на 312 764 788 рублей, 2015 - 14 277 394 литров на 343 297 220 рублей, 2016 - 15 027 806 литров на 371 185 138 рублей, 2017 - 15 084 584 литров на 424 977 024 рублей, 2018 - 15 807 784 литров на 452 216 674 рублей) по июль 2019 г. является достаточным, чтобы в сознании потребителей сформировалась устойчивая взаимосвязь между безалкогольным газированным напитком, маркированным комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ», и заявителем - ООО «Байкал», и потребители стали воспринимать заявленное комбинированное обозначение «БАЙКАЛ» в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Помимо этого, продажа безалкогольных газированных напитков маркированных комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «Байкал» осуществляется и через Интернет-магазины. В справке [том 4, приложение 2] дана информация о продажах напитка через Интернет-магазины. Согласно данным ритейл-аудита, проведённого компанией «Nielsen» в августе 2019 года, доля

производства безалкогольного газированного напитка, маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «Байкал» в Российской Федерации, произведённого лицензиатом ООО «Байкал» - ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» в 2017 году составляла 94,95%, в 2018 году - 97,81%, в первом полугодии 2019 года - 98,17% (том 4 приложение 42).

Доля безалкогольного газированного напитка, маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ», произведённого по лицензии и под контролем ООО «Байкал», среди всего объёма безалкогольных газированных напитков в Российской Федерации среди отечественных производителей в первом полугодии 2019 года составляет 5,2%, в 2018 году 4,6%, в 2017 году 3,4%. [том 4 приложение 42].

Помимо внутрироссийских продаж продукция заявителя в больших объёмах экспортируется в зарубежные страны, что, несомненно, способствует формированию известности заявленного обозначения в Российской Федерации и за ее пределами.

Из представленных материалов следует, что безалкогольные газированные напитки, маркированные комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ» поставляются в 20 зарубежных стран, а именно в США, Германию, Израиль, Армению, Республику Беларусь, Республику Кыргызстан, Латвию, Литву, Сингапур, Эстонию, Объединённые Арабские Эмираты, Францию, Испанию, Казахстан, Китай, Республику Молдову, Польшу, Таджикистан, Украину, Азербайджан. В подтверждение указанного в томе 8, приложение 1-13 приведены договоры (контракты) поставки напитка в зарубежные страны. В 2018 году объём указанных напитков составил 3 172 687 литров на сумму 61 66 273 рубля, а в 2019 году 2 201 393 литра на сумму 44 578 975 рублей [том 8, приложение 14].

Безалкогольные газированные напитки маркированные комбинированным обозначением, включающим словесный элемент "БАЙКАЛ", продвигались через каталоги продукции сетевых магазинов ООО «МЕТРО Кеш энд Керри», ЗАО «Дикси», ООО «АІ ПАН», ЗАО «Торговый дом «Перекрёсток», ООО «Копейка», ООО «Лента», «Седьмой континент", "Пятерочка", «О КЕЙ», АО «ТАНДЕР» (сеть

«Магнит») и др. по всей территории Российской Федерации от Сахалина до Калининграда.

В целях продвижения на рынке безалкогольных газированных напитков «БАЙКАЛ» заявитель ведёт активную рекламную и маркетинговую деятельность всеми известными формами и методами, затрачивая на это много материальных и финансовых ресурсов. Из представленных документов следует, что на проведение рекламной компании напитков маркированных комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ» затрачено: 2013 год - 90 000 000 рублей, 2014 год - 76 787 260 рублей, 2015 год - 94794497 рублей, 2017 год - 148 922 175 рублей, 2018 год - 74 027 790 рублей [том 4, приложения 16-17].

В материалы дела представлены договоры на оказание комплексных маркетинговых, рекламных услуг, связанных с проведением конкурсов и маркетинговых исследований рынка; разработкой рекламных концепций, роликов, дизайнов бутылки, упаковки и этикетки для напитка маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент "БАЙКАЛ"; оказанием услуг по мерчендайзингу с целью продвижения на рынке, стимулирования продаж, улучшения имиджа и повышения узнаваемости продукции, маркированной комбинированным обозначением «БАЙКАЛ», [том 4, приложение 18 -41]. Дополнительно заявитель представил отчёт о рекламной компании напитка, маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ» за сентябрь-октябрь 2017 года, подготовленный компанией MediaPlan [том 9, приложение 39].

Заявитель заказывал и распространял по всей территории России рекламные буклеты производимой им безалкогольной продукции, в том числе и безалкогольного газированного напитка, маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ». Буклеты распространялись среди потребителей на выставках, конкурсах, маркетинговых акциях и общественных развлекательных мероприятиях [том 9, приложения 15-20].

Наружная реклама безалкогольных газированных напитков, маркированных комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ»:

плакаты, билборды, уличные перетяжки - размещались во многих городах России, причем для неё выбирались наиболее оживленные магистрали, например, центральные улицы или дороги в аэропорты. Кроме того, реклама размещалась на транспорте, в частности, в вагонах метро, на грузовых автомобилях [том 9, приложения 21-27, 27а]. Так, только в 2011 году на рекламу безалкогольных газированных напитков, маркированных комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ» в метро было затрачено 5 641 184 рубля [том 9, приложение 44], а на наружную рекламу - 12 210 691 рубль [том 9, приложение 45].

ООО «Байкал» являлся:

- спонсором международных спортивных мероприятий и соревнований, например, чемпионата мира по футболу «Россия 2018» [том 9, приложение 29], международного турнира «Гран-При 2008» по художественной гимнастике [том 10, приложение 1];

- партнёром различных мероприятий спортивного и культурного характера, проводимых различными государственными и негосударственными организациями и учреждениями, например, Кубка Государственной думы РФ по футболу в июле 2017 года [том 9, приложение 30];

- партнёром футбольных клубов, например, Футбольного клуба «ХИМКИ» [том 9, приложение 31]; участником различных специализированных или развлекательных мероприятий, например, Всероссийского чемпионата мира среди барменов в июле 2018 года [том 9, приложение 32], либо празднования Дня бармена 2019 [том 9, приложение 33].

На вышеуказанных мероприятиях осуществлялось продвижение безалкогольного газированного напитка маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ».

Заявитель является владельцем сайта «baikall977.ru», на котором рекламируется безалкогольный газированный напиток, маркированный комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ» [том 9, приложение 35].

Подтверждением проведения рекламы в Интернете является также отчёт о рекламной компании безалкогольного газированного напитка маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ», за сентябрь-октябрь 2017 года, подготовленный компанией MediaPlan [том 9, приложение 39].

Реклама безалкогольного газированного напитка, маркированного комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БАЙКАЛ», активно проводилась на телевидении на федеральных и региональных каналах (Первый, Россия 1, Россия 24, ТНТ, СтТС, НТВ, Домашний, Звезда, Матч ТВ, Пятница, ТВ центр, Пятый, Рен-ТВ, ТВ-3, Че и др.) по всей территории Российской Федерации [том 9, приложения, 39, 40, 41. 42]. Только на телевизионную рекламу продукта в 2011 году было затрачено 13 650 000 рублей [том 9, приложение 43]. Реклама напитка регулярно размещалась в печатных изданиях на территории РФ [том 10, приложения 13-16].

Безалкогольные газированные напитки, маркированные заявленным комбинированным обозначением «БАЙКАЛ», неоднократно представлялись на различных международных, независимых, экспертных конкурсах, форумах, выставках, ярмарках и завоёвывали высшие награды (золотые и серебряные медали, дипломы 1 степени) независимых экспертных конкурсов. Например, они были представлены на Международной ярмарке продовольственных товаров и сырья для из производства «Продэкспо», Международной выставке продуктов питания и напитков WORD-2000», Специализированной выставке «Российские продукты питания», Международном профессиональном конкурсе «Лучшие безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года» и др. [том 2, приложения 1-18].

Заявитель постоянно участвует в зарубежных специализированных выставках, например, в Германии в июне 2018 года [том 9, приложение 34].

Для рекламы безалкогольных газированных напитков «БАЙКАЛ» Заявителем и подконтрольными ему лицами на протяжении ряда лет осуществлялся выпуск сувенирной продукции: настенных календарей [том 10, приложения 5-6], пакетов [том 10, приложения 7-8], различных канцелярских папок [том 10, приложение 9].

В отношении сосуществования общеизвестного товарного знака № 102 «БАЙКАЛ» для товаров 33 класса МКТУ «водка» на имя ООО «Байкал», г. Ульяновск, коллегия не усматривает препятствий для признания заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, поскольку данные знаки не ассоциируются в целом, а также заявленные товары и товары общеизвестного товарного знака являются не однородными. Следовательно, смешение продукции под общеизвестными знаками «БАЙКАЛ» для разных категорий товаров не представляется возможным. [том 1, приложение 31].

Представленные коллегии фактические данные в своей совокупности и взаимосвязи позволяют сделать вывод о том, что именно заявленное обозначение приобрело свойства общеизвестного товарного знака заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 29.01.2020, и признать обозначение



« общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.05.2019 в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки» на имя ООО «Байкал», г. Иркутск.