

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, рассмотрела поступившее 24.09.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256358, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Назаровский МКК», при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Байкальское» по заявке №2002720627 с приоритетом от 30.09.2002 зарегистрирован 01.10.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №256358 на имя Открытого акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат», 664043, г. Иркутск, ул. Банзарова, 1 в отношении товаров 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 20.02.2016, в отношении товарного знака по свидетельству №256358 была осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права без заключения договора на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат», 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.265 (далее - правообладатель).

Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №256358 продлен до 30.09.2032.

В поступившем возражении, скорректированном в поступившей 09.12.2024 и 19.03.2025 корреспонденции, выражено мнение о том, что регистрация №256358 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что товарный знак по свидетельству №256358 состоит исключительно из словесного элемента «Байкальское», который напрямую ассоциируется с озером Байкал, является образованным от него словом, и указывает на географическое происхождение товара, кроме того, данный товарный знак не обладает различительной способностью, вследствие чего регистрация товарного знака произведена неправомерно.

Как полагает лицо, подавшее возражение, фактически действия ОАО «Иркутский Масложиркомбинат» направлены на ограничение конкуренции, что является недопустимым согласно положениям статей 1 и 10 Кодекса, данный факт, в том числе, подтверждается рассмотрением в настоящий момент заявления ОАО «Иркутский Масложиркомбинат» в УФАС по Иркутской области по делу №038/01/14.6-2822/2024.

Кроме того, озеро Байкал внесено в список особо ценных объектов всемирного природного наследия Юнеско от 10.03.1997 №WHC-96\CONF.201\21\, а его наименование относится к символике государственных природных заповедников и национальных парков Российской Федерации. Для регистрации товарного знака по свидетельству №256358, в состав которого входит образованное от этого географического объекта обозначение «Байкальское», его правообладателю необходимо было получить разрешение от дирекции ФГБУ «Прибайкальский национальный парк» или ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», которого в данном деле не имеется. Тем самым, по

мнению лица, подавшего возражение, имеется нарушение пункта 4 статьи 6 упомянутого Закона.

В этой связи лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256358 недействительным полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №256358, ознакомившись с поступившим возражением, представил свой отзыв, в котором привел аргументы относительно отсутствия оснований для удовлетворения поступившего возражения.

По мнению правообладателя, обозначение «Байкальское» для заявленных товаров не является прямым указанием на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака соответствовало законодательству, носило выраженный фантазийный характер и обладало необходимой различительной способностью.

Также правообладатель обращает внимание на наличие у него



исключительного права на товарные знаки « » по свидетельству №454465 для товаров 29, 30 классов МКТУ, «БАЙКАЛЬСКИЙ» по свидетельству №517330 для товаров 30 класса МКТУ, которые вместе с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №256358 следует рассматривать в качестве серии товарных знаков.

В отзыве отмечается, что основанное в 1966 году ОАО «Иркутский Масложиркомбинат» осуществляет производство различных наименований пищевой продукции, входит в пятерку лидеров отрасли, является головным предприятием холдинга «Янта», объединяющим более двадцати сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и торговых организаций.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Указанные требования были доведены до сведения представителей сторон спора в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2025.

С учетом даты приоритета (30.09.2002) оспариваемого товарного знака по свидетельству №256358 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 08.12.1995 №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантитные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

или указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающие качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебных характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических

названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, указанные в подпунктах (1.1) и (1.5) пункта 2.3 Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

В качестве оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256358 в поступившем возражении указывается на отсутствие у данного средства индивидуализации различительной способности и описательный характер для перечисленных в перечне свидетельства товаров и услуг.

Названные основания относятся к абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака, которые позволяют без сопоставления с другими

объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. При этом под различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми товарным знаком товарами и услугами. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Из материалов дела усматривается, что между сторонами настоящего спора имеется конфликт интересов относительно спорного обозначения, суть которого исследуется антимонопольным органом, а именно, в УФАС по Иркутской области рассматривается дело №038/01/14.6-2822/2024. Названные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, полагающее, что спорное обозначение должно иметь свободное использование в гражданском обороте, заинтересованным в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256358.

По существу названных оснований необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Байкальское**» по свидетельству №256358 с приоритетом от 30.09.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, а именно:

29 класс МКТУ - белки пищевые, белок яичный, бульоны, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, дичь, желатин пищевой, желе мясное, желе пищевое, желток яичный, жир костный пищевой, жир свиной, жиры животные, жиры пищевые, изделия колбасные, колбаса кровяная, консервы мясные, концентраты бульонные, крем сливочный, маргарин, масла растительные, масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое, масло сливочное, мозг костный пищевой, молоко, мясо, мясо консервированное, паста томатная, паштеты из печени, печень, порошок яичный, продукты молочные, птица домашняя [неживая], сливки

взбитые, смеси жировые для бутербродов, сок томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, субпродукты, супы, сыры, творог соевый, экстракты мясные, яйца;

30 класс МКТУ - горчица, загустители для пищевых продуктов, йогурт замороженный, каши молочные, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], мороженое, мороженое фруктовое, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, порошки для мороженого, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сэндвичи, таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей], эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел];

32 класс МКТУ - коктейли безалкогольные, напитки арахисово-молочные, напитки на основе молочной сыворотки, напиток миндально-молочный;

35 класс МКТУ - организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров [для третьих лиц], реклама, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он включает в свой состав единственный словесный элемент «Байкальское», представляющее собой производное от слова «Байкал¹», которое является географическим наименованием, а именно воспроизводит название пресноводного озера на юго-востоке Сибири, см. Большую советскую энциклопедию в 62 томах, Москва, «ТЕПРА», 2006, т. 4, ср. 446. Озеро Байкал приобрело свою известность как самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро на континенте.

Необходимо указать, что согласно сложившимся правовым подходам,

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/64522>, Большой Энциклопедический словарь. 2000; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/66738/Байкал>, Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978.

сформулированным в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам², 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, оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из его восприятия рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, при этом данная оценка осуществляется на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака и в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар (услугу) для конкретного потребителя, которому этот товар адресован. Отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано, в том числе и тем, что обозначение носит описательный характер.

В этой связи необходимо упомянуть, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса соотносятся с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №256358. Вследствие чего, упомянутые правоприменительные подходы применимы и в настоящем деле.

Следует констатировать, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, позволяющих сделать вывод о том, что спорное обозначение «Байкальское» на дату приоритета товарного знака по свидетельству №256358 не соответствовало каким-либо из упомянутых в законодательстве критерий, позволяющих установить отсутствие различительной способности.

Также в материалах возражения не содержится документов, свидетельствующих о том, что название озера может восприниматься в качестве

² Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

указания на место происхождения товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ. При отсутствии подобных доказательств не представляется возможным сделать вывод о том, что товарный знак, воспроизводящий название озера Байкал, вызывает правдоподобные представления о месте происхождения товаров и услуг, относящихся к пищевой продукции и деятельности в сфере продвижения товаров.

Все вышеуказанное свидетельствует о недоказанности утверждений лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256358 в рамках требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона.

Между тем, помимо вышенназванных оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №256358 лицо, подавшее возражение, ссылается на нарушение положений пункта 4 статьи 6 Закона, которые, по его мнению, запрещают регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, являющихся тождественными или сходными до степени смешения с наименованиями особо ценных объектов всемирного природного наследия, на имя лиц, не имеющих разрешения на такую регистрацию от собственников этих объектов или лиц, уполномоченных на это собственниками.

Однако действующий на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №256358 Закон не содержал названных лицом, подавшим возражение, оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Данные положения нашли отражение в изменениях и дополнениях к упомянутому Закону, изложенных в Федеральном законе от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенном в действие с 27.12.2022. Таким образом, поскольку статья 6 упомянутого Закона была дополнена пунктом 4 только после даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №256358, названный критерий охраноспособности в данном споре к этому товарному знаку не применим.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств в совокупности, у коллегии не имеется оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №256358.