

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.10.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №135466, поданное БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Шелехов (далее – лицо, подавшее возражение; ИЗРМВ), при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак « **» по заявке №95708130 с приоритетом от 20.07.1995 зарегистрирован 29.12.1995 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №135466 на имя ООО «Бато», г. Иркутск в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода столовая». Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 25.03.1997, исключительное право на товарный знак по свидетельству №135466 было передано АОЗТ «Исток», г. Иркутск по договору №7626, зарегистрированному Роспатентом 19.03.1996. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 12.12.2005, в дальнейшем исключительное право на товарный знак по договору**

№РД0003145, зарегистрированному Роспатентом 18.10.2005, было передано ООО «Вода Байкала», г. Иркутск (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен правообладателем до 20.07.2025. Кроме того, исходя из сведений, опубликованных 02.07.2018, в записях Госреестра были исправлены очевидные и технические ошибки в части указания неохраняемых элементов товарного знака по свидетельству №135466. Так, в качестве неохраняемых элементов товарного знака были указаны: «все словесные обозначения, кроме слова «Байгал».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №135466 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, 16.10.2017г. представило в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №1 Иркутского таможенного поста Иркутской таможни декларацию на товары в электронной форме №10607040/261017/0018388 на вывоз товара, в том числе товара под №3 «вода питьевая негазированная деминерализованная без добавок природного происхождения «Байкальская» глубинная, объемом 0,45л., в количестве 3024 пэт – бутылок;

- в ходе прохождения таможенного контроля Иркутской таможней было установлено, что ввозимый лицом, подавшим возражение, товар маркирован обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №135467, а сам товар однороден с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №135467, что повлекло за собой составление протокола об административном правонарушении и обращение в Арбитражный суд Иркутской области;

- несмотря на то, что решение Арбитражного суда Иркутской области относится к иному товарному знаку (товарный знак по свидетельству №135467), оно свидетельствует о заинтересованности ИЗРМВ в подаче возражения и против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №135466, т.к. оба товарных знаков принадлежат одному и тому же лицу, содержат идентичные элементы – «БАЙГАЛ» и «ВОДА БАЙКАЛА»;

- факт возбуждения административного дела, изъятие продукции, составление протокола об административном нарушении, свидетельствует о наличии заинтересованности ИЗРМВ в подаче настоящего возражения;

- заинтересованность ИЗРМВ в подаче настоящего возражения обусловлена также наличием принадлежащей ему заявки №2018733111 на регистрацию товарного знака, представляющего собой этикетку, включающую словосочетание «ВОДА БАЙКАЛА», а также возможность производства этим лицом товаров 32 класса МКТУ согласно сертификату соответствия №РОСС RU.АЯ62.Н01915;

- что касается оспариваемого товарного знака, то единственным охраняемым элементом в его составе является слово «БАЙГАЛ»;

- в рассматриваемом товарном знаке доминирующим словесным элементом, отвечающей за индивидуализацию товара, является именно словосочетание «ВОДА БАЙКАЛА» (что отмечается также в решении Арбитражного суда Иркутской области), где слово «ВОДА» - прямое указание на вид товара, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, а слово «БАЙКАЛА» является производным от наименования озера Байкал, следовательно, обозначение в целом не обладает различительной способностью, характеризует товар (воду) как полученную из конкретного источника (озера Байкал);

- охраняемый элемент «БАЙГАЛ» товарного знака по свидетельству №135466 ввиду малых размеров и «периферийного» расположения не играет существенной роли в придании этикетке в целом различительной способности;

- указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям законодательства.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №135466 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- решение Арбитражного суда Иркутской области от 06.07.2018 по делу №А19-5213/2018;

- сведения о заявке №2018733111 на товарный знак



« »;

- копия сертификата №РОСС RU.АЯ62.Н01915.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №135466, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил свой отзыв на доводы возражения, основные аргументы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает кроме словосочетания «ВОДА БАЙКАЛА» изобразительные элементы, характеризующие товар словесные элементы не занимают в нем доминирующего положения, поэтому положения требований пункта 1 статьи 6 Закона к товарному знаку по свидетельству №135466 не применимы;

- поданный на регистрацию в 1995 году оспариваемый товарный знак был предназначен для индивидуализации такой продукции как питьевая глубинная вода из озера Байкал, технология производства которой защищена патентом РФ №2045478 «Способ получения байкальской питьевой воды», вода имеет высокое качество, хорошо известна потребителям не только Иркутской области, но и других регионов;

- в поступившем возражении не приведено ни одного достоверного довода о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в то время как правообладатель использует его на протяжении 24 лет;

- правообладателю принадлежит фирменное наименование «ВОДА БАЙКАЛА», используемое в оспариваемом товарном знаке;

- при подаче возражения лицо, его подавшее, не доказало наличие законной заинтересованности в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №135466;

- так, лицо, подавшее возражение, обладает сублицензией на товарный знак «БАЙКАЛ» по свидетельству №141917, зарегистрированный в отношении товаров 32 касса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы, составы для изготовления напитков», а не в отношении товара «вода питьевая негазированная деминерализованная без добавок природного происхождения Байкальская глубинная», на который права у ИЗРМВ отсутствуют;

- принадлежащий ИЗРМВ сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ.Н01915, выдан не на «питьевую столовую воду», а на «воду минеральную»;

- поданный ИЗРМВ на регистрацию товарный знак по заявке №2018733111 содержит тот же словесный элемент, что и оспариваемый товарный знак – «ВОДА БАЙКАЛА», что свидетельствуют о противоречивости действий лица, подавшего возражение;

- сведения из сети Интернет относительно озера Байкал не имеют отношения к делу.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

- описание изобретения к патенту РФ №2045478;
- выписка из ЕГРИОЛ сведений об ООО «ВОДА БАЙКАЛА»;



- сведения о товарном знаке «» по свидетельству №141917.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против

предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.07.1995) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06 марта 1980 г., с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29 ноября 1983, №131 (далее - Инструкция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

Указанные обозначения могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Согласно пункту 3.1.2 Инструкции к обозначению, не обладающим различительными признаками или носящими описательный характер, относятся обозначения, состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел, отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером, общепринятых наименований, простых изображений товаров, сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качества и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

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.

Исходя из представленных лицом, подавшим возражение, материалов, а именно решения Арбитражного суда Иркутской области от 06.07.2018, Иркутская таможня обратилась в указанную судебную инстанцию с заявлением о привлечении ИЗРМВ к административной ответственности, в связи с незаконным использованием в его хозяйственной деятельности, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №135467, принадлежащим ООО «Вода Байкала».

Как усматривается из решения Арбитражного суда Иркутской области, ИЗРМВ представило в отдел таможенного контроля Иркутской таможни декларацию на ввоз товара, в том числе воды питьевой негазированной деминерализованной без добавок природного происхождения «Байкальская» глубинная. На одну из сторон бутылки наклеена этикетка с маркировкой, в том числе содержащую надпись «БАЙКАЛ», «Глубинная вода из озера Байкал», «Вода природная питьевая «БАЙКАЛЬСКАЯ» глубинная негазированная». Также в упомянутом решении отмечается, что ИЗРМВ использует словесное обозначение «BAIKAL», «БАЙКАЛ» на основании лицензии, полученной от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №59925, №141917, №151442, №203612.

Также необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, в обоснование своей заинтересованности представило сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ62.Н01915 на воду минеральную природную лечебно-столовую «Иркутская» газированная, а также информацию о заявке №2018733111, поданную на



регистрацию товарного знака «».

Учитывая приведенные обстоятельства можно сделать вывод, что лицо, подавшее настоящее возражение, осуществляет деятельность в области производства товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ

оспариваемого товарного знака. Использование лицом, подавшим возражение, в своей хозяйственной деятельности обозначения, было расценено Иркутской таможней в качестве нарушающего исключительное право ООО «Вода Байкала» на товарный знак по свидетельству №135467, в связи с чем было начато соответственное судебное разбирательство. При этом упомянутый товарный знак по свидетельству №135467 и оспариваемый товарный знак по свидетельству №135466 включают идентичные словесные элементы «БАЙГАЛ» и «ВОДА БАЙКАЛА», принадлежат одному и тому же лицу – ООО «Вода Байкала».

Все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии заинтересованности ИЗРМВ в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №135466.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №135466 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №135466 с приоритетом от 20.07.1995 представляет собой этикетку, в состав которой входят изобразительные и словесные элементы. Из свидетельства на товарный знак №135466 следует, что все словесные элементы, кроме слова «Байгал», не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охраняется в белом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ «вода столовая».

При этом следует констатировать, что изображенная в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №135466 этикетка включает в свой состав занимающий центральное положение словесный элемент «Вода Байкал», состоящий из двух слов: слово «Вода» (первая буква «В» – заглавная, остальные – строчные), «Байкал» (слово «Байкал» указано в родительном падеже, первая и последняя буквы «Б» и «А» – заглавные, остальные – строчные). Под словесным элементом «Вода Байкал» расположено словосочетание «Вода питьевая из озера

Байкал», выполненное стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «БАЙГАЛ» в зеркальном отражении, заключенный в овал. Указанный элемент выполнен мелким шрифтом, занимает периферийное положение в составе оспариваемого товарного знака.

Следует констатировать, что все словесные элементы, входящие в состав этикетки, за исключением слова «БАЙГАЛ», исключены из охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №135466.

Вместе с тем, основное внимание потребителя акцентируется на словесном элементе «Вода БайкалА» в силу его пространственного положения и использования при его начертании крупного шрифта букв русского алфавита, что обуславливает вывод о его доминировании в этой части этикетки. Между тем указанный элемент является описательным и отнесен к категории неохраняемых элементов.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство входящих в состав оспариваемого товарного знака элементов являются неохраняемыми, при этом занимают доминирующее положение в товарном знаке. В соответствии с требованиями абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона на регистрацию подобных обозначений установлен запрет.

В силу изложенного следует констатировать, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №135466 была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что выпускаемая им продукция хорошо известна потребителю как Иркутской области, так и в регионах, т.е., по мнению правообладателя оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность за 24 года использования на рынке. В этой связи следует отметить, что каких-либо доказательств этого довода в материалах отзыва не содержится. В этой связи необходимо отметить, что при оценке наличия приобретенной различительной способности обозначения в результате его использования во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения:

- объемы производства и продаж товаров, маркированных спорным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных спорным обозначением;
- длительность использования спорного обозначения для маркировки товаров;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных спорным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о спорном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных спорным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявлением обозначением.

Представленные правообладателем выписка из ЕГРЮЛ, сведения о патенте РФ №2045478 «Способ получения байкальской питьевой воды», в котором приводится информация об ООО «Вода Байкала» как о лицензиате, не свидетельствуют о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №135466.

Кроме того, вышеупомянутый анализ оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что его правовая охрана изначально была произведена с нарушением законодательства, в связи с чем довод правообладателя, в данном случае голословный, о наличии приобретенной различительной способности товарного знака, в составе которого доминируют неохраноспособные элементы, не может явиться основанием для сохранения его правовой охраны.

Также следует отметить, что 28.12.2018 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение правообладателя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам, а также допустила процессуальные нарушения.

Так, во-первых, правообладатель указал, что не имел достаточного времени для изучения поступившего возражения, подготовки и отправки отзыва. Отзыв

правообладателя поступил в административный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности накануне заседания, поэтому коллегия смогла ознакомиться с неполным комплектом отзыва, который правообладатель также направил по электронной почте. При этом у правообладателя создалось впечатление, что с отзывом, направленным по электронной почте, ознакомлены не все члены коллегии.

Во-вторых, в ходе заседания коллегии, в котором правообладатель участвовал посредством видеоконференц-связи, Роспатент не обеспечил качество трансляции, в связи с чем правообладатель практически не слышал ни членов коллегии, ни лица, подавшего возражение.

В ходе рассмотрения возражения коллегией также не были учтены доводы правообладателя о приобретении оспариваемым товарным знаком различительной способности. При этом оспариваемый товарный знак используется в течение 25 лет и приобрел известность у потребителя. Продукция, маркированная товарным знаком «ВОДА БАЙКАЛА», производится на берегу озера Байкал в соответствии с патентом РФ №2045478 «Способ получения байкальской питьевой воды», имеет высокое качество.

Прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака повлечет за собой выход на рынок контрафактной продукции.

Анализ доводов особого мнения, представленного правообладателем, показал следующее.

Как справедливо указано правообладателем, отзыв на поступившее возражение поступил накануне заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, а именно 17.12.2018, как непосредственно в канцелярию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, так и по электронной почте. Соответствующий текст отзыва и упомянутые в нем материалы были исследованы членами коллегии как до заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, так и в его процессе. В этой связи довод особого мнения о том, что коллегия не знакома с

отзывом правообладателя, является декларативным и не соответствует действительности.

Что касается приведенного в особом мнении аргумента о том, что правообладатель не располагал достаточным количеством времени для подготовки своей позиции относительно доводов возражения, то на заседании коллегии ходатайства о переносе рассмотрения возражения с целью представления каких-либо иных документов, не упомянутых в отзыве, правообладатель не заявлял. В свою очередь лицо, подавшее возражение, ознакомившись с доводами отзыва непосредственно в ходе заседания коллегии, о переносе рассмотрения возражения также не ходатайствовало.

В связи с вышеизложенным поступившее возражение было рассмотрено по существу на заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2018.

При этом следует указать, что с согласия представителей правообладателя и лица, подавшего возражение, рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №135467 и №135466 были объединены в рамках одного заседания, что предусмотрено положениями пункта 4.4 Правил ППС. При этом резолютивная часть по каждому товарному знаку была оглашена в отдельности.

Коллегия, уточнив у представителя правообладателя – патентного поверенного РФ Верхозиной А.И., понятна ли ему озвученная резолютивная часть решения коллегии, получила утвердительный ответ.

Каких-либо ходатайств об отложении заседания коллегии в силу плохого качества связи от представителя правообладателя оспариваемых товарных знаков по свидетельствам №135467 и №135466, участвующего в рассмотрении возражений посредством видеоканференц-связи, в ходе их рассмотрений не поступало.

Таким образом, доводы правообладателя о том, что ходе рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №135466 коллегией были допущены процессуальные нарушения, не соответствует действительности.

В части приведенных в особом мнении аргументов правообладателя о приобретении оспариваемым товарным знаком по свидетельству №135466 различительной способности следует указать, что они дублируют доводы отзыва, и были исследованы выше в мотивированной части настоящего заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №135466 недействительным полностью.