


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647795, поданное БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное Общество Группа компаний «Море Байкал», Иркутская обл. (далее – лицо, подавшее возражение; БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016733467 с приоритетом от 09.09.2016 зарегистрирован 14.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №647795 в отношении товаров 32 класса МКТУ на Общества с ограниченной ответственностью «Байкал 430», 666031, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Космонавтов, д. 43, пом. 7 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 14.03.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2018 год. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 23.07.2020,

адрес правообладателя был изменен на следующий: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, Квартал 8-й, д. 16, пом. 225.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №647795 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, а также сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что включенное в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 словесное обозначение «BAIKALSEA» до даты приоритета этого товарного знака длительно и интенсивно использовалось как в составе фирменного наименования лица, подавшего возражение, так и в составе принадлежащих ему товарных знаков, а также при маркировке значительных объемов производимой продукции, в силу чего ассоциируется исключительно с этим лицом;

- БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» создано 23.09.2010 в результате реорганизации в форме выделения;

- право на действующее фирменное наименование лицо, подавшее возражение, приобрело 28.10.2015 в результате принятого общим собранием акционеров решения о переименовании ЗАО Группа компаний «Море Байкал» в БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» (фирменное наименование на английском языке - BAIKALSEA Company JSC GC «Baikal Sea»);

- лицо, подавшее возражение, является производителем бутилированной воды из артезианских источников природной воды «Жемчужина Байкала» («BAIKAL PEARL»), минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» («BAIKAL RESERVE»), а также глубинной байкальской воды «BAIKAL 430»;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака основной индивидуализирующий элемент «BAIKALSEA» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- фирменное наименование BAIKALSEA Company использовалось лицом, подавшим возражение, с момента его создания в 2010 году исключительно в отношении товаров, однородных указанным в оспариваемом товарном знаке, а именно воды (напитков), поскольку заявитель является крупным производителем байкальской воды;

- широкая популярность обозначения «BAIKALSEA» лица, подавшего возражение, подтверждается его использованием в различных рекламных кампаниях, интернет ресурсах, участием в партнерских программах, включая официальный сайт <https://baikalsea.com>, Youtube-канал, социальную сеть Instagram, а сотрудничеством с известными спортивными, государственными, общественными организациями, магазинами (Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА, Ассоциация европейского бизнеса, Гастроном №1 ГУМ, Восточный экономический форум, Санкт-Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи, Международный Фестиваль молодежи и студентов и другие мероприятия, проводимые Фондом Администрации Президента России РОСКОНГРЕСС);

- глубинная вода под обозначением «BAIKAL 430» - флагманский продукт лица, подавшего возражение, широко рекламировалась в сети Интернет, популяризировалась за счет постоянно действующей программы «Путешествие на Байкал с глубинной байкальской водой «BAIKAL 430», по данным социологического исследования, проведенного компанией Mythos Production, этот продукт известен более 81% опрошенных;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на товарные знаки

« Baikal Sea » по свидетельству №570006 в отношении услуг 43 класса МКТУ,



«BAIKALSEA» по международной регистрации №1132551 для товаров 32 класса

BAIKALSEA Company

МКТУ, « БАЙКАЛСИ Кампани » по свидетельству №739093 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- с момента своего создания лицо, подавшее возражение, ведет активную деятельность в области маркетинга, продвижения продаж, рекламы, что подтверждается его участием в международных выставках, партнерством с крупнейшими институтами развития и организаторами мероприятий в различных сферах деятельности государственных органов и бизнеса, такими как Росконгресс, участием в различных социально значимых проектах как в России, так и за ее пределами, имеет награду Правительства РФ в области качества, большую известность в экспертных и профессиональных кругах именно как производитель бутилированной воды;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара «Вода природная питьевая «Байкал» Глубинная» № 232/1, в связи с чем ООО «Байкал 430» не может производить и маркировать принадлежащую данной компании продукцию тождественными либо сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров;

- ООО «Байкал 430» создано 04.08.2017 года, его среднесписочная численность состоит из одного человека, является убыточным и хозяйственную деятельность не ведет.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647795 недействительным в части исключения из правовой охраны словесного элемента «BAIKALSEA».

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [1];

- Лист записи о смене наименования БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [2];

- Дипломы и благодарственные письма в адрес БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [3]:

Благодарственное письмо мэра г. Иркутска от 13.12.2019, выданное БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», за поддержку значимых для Иркутска проектов [3.1];

Благодарность BAIKALSEA Company за поддержку чемпионатного движения «Молодые профессионалы 2019» WorlaSkillsRussia [3.2];

Благодарность BAIKALSEA Company за помощь в проведении V Байкальского питчинга кинопроектов от 19.09.2019 [3.3];

Благодарность АО ГК «Море Байкал» за активное участие в подготовке и проведении Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в качестве официальной воды форума [3.4];

Диплом БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» за достижение значительных результатов в области качества 2019 (Премия Правительства РФ) [3.5];

- Материалы, подтверждающие упоминание БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в СМИ [4]:

Распечатка статьи с сайта avis.ru от 24.09.2019 [4.1];

Распечатка статьи с сайта avis.ru от 16.11.2018 [4.2];

Распечатка статьи с сайта irkutskmedia.ru от 20.01.2017 [4.3];

Распечатка статьи с сайта Forbs от 29.12.2017 [4.4].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака изначально подавалась БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», однако в дальнейшем права на регистрацию товарного знака были переданы ООО «Байкал 430», тем самым лицо, подавшее возражение, согласилось с регистрацией оспариваемого товарного знака на имя его правообладателя, не усмотрев при этом ни сходства до степени смешения со

своим фирменным наименованием, ни вероятности введения потребителя в заблуждение;

- добровольный отказ лица, подавшего возражение, от своего права на регистрацию оспариваемого товарного знака обуславливает вывод об отсутствии законного интереса при оспаривании его правовой охраны, при этом аналогичный подход к такому роду споров применяется в российской и международной практике;

- в поступившем возражении отсутствуют доказательства введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара при восприятии оспариваемого товарного знака на дату его приоритета, при этом БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» никогда не производило продукцию под обозначением, соответствующим его фирменному наименованию;

- кроме того, стойкие ассоциации с лицом, подавшим возражение, и не могли возникнуть в этот период, поскольку право на фирменное наименование со спорным элементом у этого лица возникло менее чем за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя не может вводить в заблуждение потребителей, поскольку лицо, подавшее возражение, на дату подачи возражения является участником правообладателя с долей в 50%;

- в возражении отсутствуют доказательства наличия фирменного наименования лица, подавшего возражения, на иностранном языке, поэтому сопоставительному анализу с оспариваемым товарным знаком подлежит фирменное наименование в том виде, в котором оно указано в представленной выписке из ЕГРЮЛ;

- в целом между оспариваемым товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение, сходство до степени смешения отсутствует ввиду имеющих графических, фонетических и семантических отличий;

- однородность товаров 32 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и видов деятельности лица, подавшего возражение, указанных в выписке из ЕГРЮЛ («производство напитков»), правообладатель не

оспаривает, однако фактическое использование своего фирменного наименования для этого рода деятельности на дату приоритета оспариваемого товарного знака материалами возражения не доказано;

- податель не доказал наличия у себя серии товарных знаков со сходным элементом, зарегистрированных для однородных товаров.

- таким образом, отсутствуют основания считать, что в данном случае может возникнуть смешение между оспариваемым товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647795.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

- Договор о передаче права на регистрацию товарного знака по заявке №2016733467 [5];

- Заявление об изменении заявителя по заявке №2016733467 [6];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Байкал 430» [7];

- Страница сайта baikal430.ru, подтверждающая отсутствие сайта до 2018 г. [8].

Необходимо отметить, что на заседаниях коллегии, состоявшихся 21.10.2020 и 19.11.2020, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные документы, а именно:

- Претензия ООО «Байкал 430» к БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» от 29.06.2020 о прекращении нарушения исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №647798, №647797, №647796, №647795 [9];

- Определение Арбитражного суда Иркутской области от 20.08.2020 по делу №А19-14772/2020, касающемуся требований БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» признать недействительным договоров о передачи права на регистрацию товарного знака от 21.08.2017 [10];

- Распечатка с сайта baikal430.shop от 06.07.2020 [11];

- Диплом, выданный БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», за вклад в подготовку и проведение Восточного экономического форума 2017г. [12];

- Диплом, выданный БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», за содействие в организации и проведении Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя-2017» [13];

- Диплом, выданный БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», за природную глубинную воду «БАЙКАЛ» с Выставки «Сибпродовольствие. Напитки» 2017г. [14];

- Диплом, выданный БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», за вклад в проведение 137-й ассамблеи межпарламентского союза 2017 г. [15];

- Свидетельство, согласно которому в 2017 году Baikalsea Company является членом Международного Союза Объединений «Международный конгресс промышленников и предпринимателей» [16];

- Благодарственное письмо от президента профессионального баскетбольного клуба «ЦСКА», выданное БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в 2017 г. [17];

- Благодарственное письмо от Ресторанной группы Юлии Высоцкой (без даты), выданное БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [18];

- Благодарственное письмо от Союза сомелье и экспертов России (без даты), выданное БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [19];

- Благодарственное письмо от Ресторанного холдинга Ginza Project (без даты), выданное БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [20];

- Благодарственное письмо от губернатора Иркутской области, выданное БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в 2017 г. [21];

- Свидетельство, согласно которому с 11.02.2016 года Baikalsea Company является Членом Ассоциации «Вода-Медицина-Экология» [22];

- Благодарность мэра г. Иркутска 06.09.2016 за помощь в организации и проведении конноспортивных соревнований за кубок мэра г. Иркутска, выданная генеральному директору Baikalsea Company [23];

- Диплом за содействие в организации мероприятий «Городской площади талантов» в рамках проекта «Иркутск – обучающий город» от 2016 г., выданный Baikalsea Company [24];

- Утвержденный макет этикетки «BAIKAL RESERVE» от 27.02.2013 ЗАО ГК «Море Байкал» [25];

- Утвержденный макет этикетки «BAIKAL PEARL» от 30.04.2013 ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» [26];

- Сведения о владельце акций БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», а именно, ООО «Байкал Холдинг» [27];

- Сведения о владельце акций БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», а именно, ООО «Байкал Холдинг» [28];

- Сведения о владельце акций БАЙКАЛСИ Кампани АО «Иркутский завод розлива минеральных вод», а именно, ООО «Байкал Холдинг» [29];

- Справка об администрировании домена baikalsea.com с 31.10.2011 и принадлежности его БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [30];

- Справка БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» об объемах выпуска продукции «BAIKAL RESERVE», «BAIKAL PEARL» за период 2012-2016 и 2017-2020 гг. [31];

- Дополнительное соглашение №2 от 25.11.2015 к Дистрибьюторскому договору №Д-13/081 от 19.11.2013, заключенному между БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» и ЗАО «Байкал», на реализацию воды «BAIKAL RESERVE», «BAIKAL PEARL» [32];

- Договор поставки №01/06 от 01.06.2012 на полиграфическую продукцию, заключенный между ООО «Диамант Флекс» и ЗАО Группа компаний «Море Байкал», с приложением макетов этикеток «BAIKAL RESERVE», «BAIKAL PEARL» [33];

- Договор поставки №RU/2012/41-28 от 15.03.2012 на полиграфическую продукцию, заключенный между ООО «Русджам-Уфа» и ЗАО Группа компаний «Море Байкал», с приложением макета бутылки «BAIKALSEA» [34].

В связи с представленными на заседании коллегии 21.10.2020 документами правообладатель указал, что они не соответствуют требованиям пункта 2.5 Правил ППС и не могут быть приняты во внимание при рассмотрении поступившего возражения. Вместе с тем, правообладатель также отметил, что эти документы не

подтверждают как наличие законного интереса БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647795, так и не свидетельствуют о том, что при его регистрации было допущено нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (09.09.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

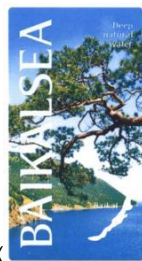
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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).

Коллегия считает необходимым отметить, что вышеупомянутые положения не содержат возможности исключения какого-либо спорного элемента из правовой охраны товарного знака в случае установления его несоответствия пунктам 3 и 8 статьи 1483 Кодекса. В этой связи изложенная в возражении просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647795 недействительным в части исключения из правовой охраны словесного элемента «BAIKALSEA» не соотносится с приведенными нормами законодательства.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №647795 с приоритетом от 09.09.2016 является комбинированным, включает в свой состав изображение водного пейзажа с береговой линией, скало и веткой сосны, а также расположенные на фоне пейзажа словесный элемент «BAIKALSEA»

(транслитерация [БАЙКАЛСИ]), словосочетание «Deep natural water», в переводе с английского означающее «глубинная природная вода»), слово «Baikal» (наименование озера Байкал). Словесные элементы «Deep natural water» и схематическое изображение озера Байкал указаны в качестве неохраняемых элементов.

Товарный знак по свидетельству №647795 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ [1] лицо, подавшее возражение, было создано 23.09.2010 в результате реорганизации в форме выделения. Право на действующее фирменное наименование БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» возникло 28.10.2015, что подтверждается листом о смене наименования этого юридического лица [2]. Следовательно, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты (09.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795.

Коллегия приняла к сведению довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование на иностранном языке - BAIKALSEA Company JSC GC «Baikal Sea», однако, в силу отсутствия подтверждающих этот довод документов, коллегией анализируется фирменное

наименование лица, подавшего возражение, на русском языке, как это указано в ЕГРЮЛ [1].

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №647795 является комбинированным и включает в свой состав доминирующий словесный элемент «BAIKALSEA» (где «BAIKAL» - название озера Байкал, «SEA» (англ.) - море), на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Указанный словесный элемент оспариваемого товарного знака фонетически и семантически тождественен произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, - «БАЙКАЛСИ». При этом следует констатировать, что восприятие произвольной части фирменного наименования начинается именно с элемента «БАЙКАЛСИ», а, значит, на нем акцентируется внимание в первую очередь. Что касается графического критерия сходства, то в данном случае он не имеет значения, поскольку индивидуализирующие словесные элементы «BAIKALSEA» и «БАЙКАЛСИ» сравниваемых средств индивидуализации фактически являются транслитерацией друг друга буквами русского и латинского алфавита.

Таким образом, наличие в составе оспариваемого знака доминирующего словесного элемента «BAIKALSEA», тождественного части фирменного наименования БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается также требование законодательства о сходстве (тождестве) оспариваемого товарного знака противопоставленному фирменному наименованию (его отдельным элементам).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] среди дополнительных видов деятельности БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», в частности, упоминается производство напитков и деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками, торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Указанные в ЕГРЮЛ виды деятельности БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» и товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими из указанных в

ЕГРЮЛ видами деятельности оно занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя.

При подаче возражения были представлены дипломы и благодарственные письма [3], распечатки статей из сети Интернет [4].

Однако никаких документов, подтверждающих производственную деятельность лица, подавшего возражение, а именно производство воды [напитка], на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в возражении не представлено.

Следует констатировать, что, во-первых, представленные документы возражения [3] и [4] относятся к более позднему периоду времени, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, а, во-вторых, не содержат сведений о лице, подавшем возражение, как о производителе товаров 32 класса МКТУ под обозначениями «BAIKAL PEARL», «BAIKAL RESERVE», «BAIKAL430», упомянутыми в материалах возражения.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на данные социологического исследования, проведенного компанией Mythos Production, об известности бренда «BAIKAL430» среди 81% опрошенных респондентов, однако данный довод не подтверждается документально. При этом в возражении нет никаких фактических доказательств того, что БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» является производителем товаров 32 класса МКТУ под этим обозначением.

Также необходимо указать, что приведенную в тексте интернет-статей [4] компанию Baikalsea Company не представляется возможным соотнести непосредственно с лицом, подавшим возражение, в силу того, что указанные словесные элементы входят в наименования ряда иных компаний, в частности, БАЙКАЛСИ Кампани АО «Иркутский завод розлива минеральных вод».

Коллегия приняла к сведению довод о аффилированности лица, подавшего возражение, с указанным юридическим лицом. Однако наличие организационных связей этих родственных компаний не свидетельствует об автоматическом осуществлении ими одной и той же хозяйственной деятельности.

Более того, из текста поступившего возражения следует, что обладая **BAIKALSEA Company** исключительным правом на товарный знак « **БАЙКАЛСИ Кампани** » по свидетельству №739093 в отношении услуг 35 класса МКТУ, БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» ведет активную деятельность в области маркетинга, продвижения продаж, рекламы, т.е. осуществляет непроизводственные виды деятельности.



В тексте возражения упоминаются также товарные знаки «BAIKALSEA» по международной регистрации №1132551 для товаров 32 класса МКТУ и « **Baikal Sea** » по свидетельству №570006 в отношении услуг 43 класса МКТУ. Однако само по себе наличие исключительного права на товарный знак не свидетельствует о непосредственном осуществлении производства товаров или оказания услуг лицом, которому этот товарный знак принадлежит, а тем более не может рассматриваться в качестве доказательства деятельности этого лица под принадлежащим ему фирменным наименованием. Кроме того, следует отметить,



знак «BAIKALSEA» не охраняется на территории Российской Федерации, а товарный знак « **Baikal Sea** » предназначен для индивидуализации деятельности предприятий общественного питания и гостиниц, т.е. не имеют отношение к производству воды.

Приведенные в тексте возражения фотографии с различных мероприятий, интернет-ресурсов, а также упоминания о сотрудничестве БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» с известными спортивными, государственными, общественными и коммерческими организациями, также не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем товаров 32 класса МКТУ.

Что касается приведенного в возражении довода о том, что БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» обладает свидетельством об исключительном праве на наименование места происхождения товаров «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232/1, то он также не является подтверждением осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности по производству воды

на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795, поскольку заявка на регистрацию указанного наименования и получения права его использования была подана только в 2019 году.

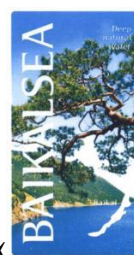
Таким образом, в отсутствие доказательств осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, у коллегии не имеется оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству №647795 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, приведенной в Информационной справке, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих



тот факт, что до даты приоритета оспариваемого знака «» обозначение «BAIKALSEA» ассоциировалось у потребителей исключительно с деятельностью лица, подавшего возражения, как производителя товаров 32 класса МКТУ, а именно воды.

Довод возражения о неиспользовании оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 самим правообладателем не влияет на вывод об отсутствии оснований для вывода о способности этого товарного знака вызывать не

соответствующие действительности представления относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является доказанным.

Коллегией также были проанализированы представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы [9] - [34]. В отношении этих документов, как доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №647798 требованиям законодательства, следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС. Согласно указанному пункту при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поступившие материалы [9] - [34] являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, поэтому им может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения нового возражения, о чем представителю лица, подавшего возражение, неоднократно сообщалось на заседании коллегии. Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016.

Вместе с тем, изучив указанные документы, коллегия пришла к выводу об отсутствии в них сведений, подтверждающих доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса. Так, большая часть дополнительных материалов [9] - [34]

либо относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не содержит сведений о БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» как о производителе товаров 32 класса МКТУ. Фигурирующую в представленных документах [11], [16] - [20], [23] – [24] Baikalsea Company не представляется возможным соотнести непосредственно с лицом, подавшим возражение, по вышеприведенным причинам. Справка об объемах выпущенной продукции [30] фактическими данными не подтверждается. Договор [31] касается поставки воды под обозначениями «BAIKAL PEARL», «BAIKAL RESERVE», но не ее производства. Что касается договоров [32] - [33], то они также не свидетельствуют о производственной деятельности лица, подавшего возражение, а связаны с поставкой упаковочной продукции.

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.

БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в обоснование своей заинтересованности указало, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795 способна вызвать смещение и ввести потребителя в заблуждение в связи с наличием у этого лица исключительного «старшего» права на фирменное наименование, используемого при осуществлении однородных видов деятельности. Лицом, подавшим возражение, также указывается на столкновение прав на указанные средства индивидуализации в гражданском обороте в связи с наличием претензии [9] от ООО «Байкал 430» о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №647795, а также судебным спором [10] между ООО «Байкал 430» и БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» в лице его акционера - ООО «Байкал Холдинг», о признании недействительными договора о передаче права на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Байкал 430».

Вместе с тем, согласно представленным правообладателем документам [5], [6] на стадии экспертизы в Роспатент поступило заявление об изменении заявителя по заявке №2016733467 на оспариваемый товарный знак сведений, а именно, первоначальный заявитель БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» передал право на регистрацию товарного знака по заявке №2016733467 по договору ООО «Байкал 430». Указанное заявление было удовлетворено.

Поскольку БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» по своему усмотрению распорядилось правом на регистрацию оспариваемого товарного знака со словесным элементом «BAIKALSEA» путем передачи указанного права ООО «Байкал 430», лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Тот факт, что после передачи права на регистрацию оспариваемого товарного знака у заявителя осталось право на фирменное наименование, содержащее сходный словесный элемент «BAIKALSEA», не приводит к выводу о сохранении у заявителя легитимной заинтересованности в оспаривании товарного знака по пункту 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у него права на указанное фирменное наименование.

Так, передав право по заявке №2016733467 на регистрацию оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, по сути выразил согласие на сосуществование оспариваемого товарного знака, принадлежащего ООО «Байкал 430», с принадлежащим лицу, подавшим возражение, фирменным наименованием, в связи с чем не должен иметь право противопоставлять свое фирменное наименование оспариваемому товарному знаку. Представляется очевидным то обстоятельство, что передача прав по заявке на регистрацию товарного знака также является прямо выраженным согласием на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Байкал 430».

Подобный подход, в соответствии с которым давшее согласие на регистрацию товарного знака лицо лишается права на оспаривание такого товарного знака, применяется как в российской (например, вступившее в законную силу решение

Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2020 по делу №СИП-543/2019), так и в международной практике.

Так, согласно положению пункта 3 статьи 60 Регламента №2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О товарном знаке Европейского Союза (кодификация)» (Принят в г. Страсбурге 14.06.2017) товарный знак Европейского Союза не может быть признан недействительным, если правообладатель противопоставленного обозначения до подачи заявления о признании товарного знака недействительным выразил свое явное согласие на регистрацию такого товарного знака. Таким образом, указанное положение также воспрещает оспаривать правовую охрану товарного знака правообладателю любого обозначения, который ранее тем или иным способом выразил свое согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Кроме того, необходимо указать, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель противопоставленного товарного знака являются аффилированными лицами, а именно БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» является участником ООО «Байкал 430» с долей в 50% согласно сведениям из ЕГРЮЛ [7].

Что касается претензии [9] и судебного спора [10] между ООО «Байкал 430» и БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», то они не опровергают вышеуказанный довод об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение.

Так, в претензии [9] содержится требование прекратить незаконное использование принадлежащего ООО «Байкал 430» товарного знака по свидетельству №647795 на этикетках воды «БАЙКАЛ 430» в части указания элемента «BAIKAL», а не «BAIKALSEA». В отношении же судебного спора [10] в настоящее время какое-либо вступившее в законную силу решение отсутствует, следовательно, нет оснований полагать, что передача прав по заявке №647795 является недействительной.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что у БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» отсутствует законный интерес к оспариванию правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647795.

Согласно сложившейся правовой позиции Суда по интеллектуальным правам отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение против регистрации товарного знака, является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении.

Следует указать, что по результатам рассмотрения поступившего возражения поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение, который полагает, что при рассмотрении возражения коллегия пришла к незаконным и необоснованным выводам.

В особом мнении отмечается, что в Арбитражном суде г. Иркутска в рамках дела №А19-14772/2020 рассматривается исковое заявление акционера БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» - ООО «Байкал Холдинг», о признании недействительными договора о передаче права на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Байкал 430». Кроме того, в деле имеется претензия правообладателя оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, о незаконном использовании оспариваемого товарного знака. Наличие спора о защите исключительных прав на оспариваемый товарный знак между указанными лицами согласно правовой позиции суда является одним из доказательств наличия заинтересованности в его оспаривании.

Также в особом мнении отмечается, что осуществленное Роспатентом изменение заявителя по заявке №2016733467 на регистрацию оспариваемого товарного знака повлекло введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку входящее в состав этого товарного знака словесное обозначение «BAIKALSEA» используется только одной группой аффилированных лиц, в состав фирменных наименований которых входит этот элемент: БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал»; БАЙКАЛСИ Кампани АО «Иркутский завод розлива минеральных вод»; БАЙКАЛСИ Кампани ООО «Идк»; БАЙКАЛСИ Кампани АО «Идк».

В связи с поступившем особым мнением следует констатировать, что все изложенные в нем обстоятельства, касающиеся заинтересованности лица, подавшего возражение, а также соответствия оспариваемого товарного знака пунктам 3 и 8

статьи 1483 Кодекса, были исследованы выше в мотивировочной части заключения коллегии по рассмотрению настоящего возражения.

Что касается таких компаний как БАЙКАЛСИ Кампани ООО «Идж» и БАЙКАЛСИ Кампани АО «Идж», сведения о которых были представлены только в поступившем особом мнении, то их наличие не опровергает вывод коллегии об отсутствии в материалах возражения доказательств введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №647795.

Таким образом, поступившее особое мнение не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647795.