


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 26.08.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №151442, поданное БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество «Иркутский завод розлива минеральных вод», г. Шелехов (далее – лицо, подавшее возражение; ИЗРМВ), при этом установила следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 19.04.1994 произведена 10.04.1997 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) на имя Государственного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» Российской академии сельскохозяйственных наук, Москва, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 19.04.2024.

Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 12.04.2006, на основании решения Палаты по патентным спорам от 26.02.2006 правовая охрана товарного

знака по свидетельству №151442 была досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и сохранена для товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков». В последующем правообладатель сократил перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №151442, а именно, из него были исключен товар «пиво» (сведения опубликованы в Госреестре 12.05.2006).

Необходимо указать, что в наименование правообладателя товарного знака неоднократно вносились изменения, затем исключительное право на товарный знак перешло без заключения договора к ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, Москва, которое в свою очередь, передало права на товарный знак Обществу с ограниченной ответственностью «Байкал», г. Иркутск (далее – правообладатель; ООО «Байкал») на основании договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке Роспатентом 01.03.2019 за №РД0287702.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №151442 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных подпункта «г» пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г. В дальнейшем на заседании коллегии 21.10.2020 лицо, подавшее возражение, скорректировало нормативно-правовую базу для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №151442, указав на его несоответствие требованиям 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 возражения сводятся к следующему:

- ИЗРМВ, являющееся производителем товаров 32 класса МКТУ (см. <https://www.irkvoda.ru/ru/press/news/210>), заинтересовано в подаче настоящего возражения, поскольку оспариваемый товарный знак препятствует получению

правовой охраны принадлежащих этому лицу обозначений со словесным элементом «БАЙКАЛ» по заявкам №2018733111, 2019717672, №2019717673, противопоставляется экспертизой в качестве сходного до степени смешения товарного знака при наличии также абсолютных оснований для отказа в регистрации;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №151442 включает в свой состав словесный элемент «БАЙКАЛ», представляющий собой название озера тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, крупнейшего природного резервуара пресной воды (см. <https://ru.wikipedia.org>);

- вода из озера Байкал в настоящее время является ценным товаром не только на рынке Российской Федерации, но и за ее границами;

- словесный элемент «БАЙКАЛ» является неохраноспособным, поскольку воспринимается в качестве указания на место нахождения изготовителя товара, так, например, ранее в 70-е годы производством напитка «БАЙКАЛ» занимался, в частности, Иркутский завод «Иркутскпищепром»;

- многолетнее использование оспариваемого товарного знака не позволяет говорить о приобретении словесным элементом «БАЙКАЛ» самостоятельной различительной способности в отрыве от товарного знака по свидетельству №151442, подтверждением чему является решение Роспатента от 17.04.2020 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком словесного обозначения «БАЙКАЛ» для товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки» на имя ООО «Байкал»;

- исключение из правовой охраны комбинированного товарного знака №151442 словесного элемента «БАЙКАЛ», ни коим образом не скажется на правах ООО «БАЙКАЛ» как правообладателя данного товарного знака, но в то же время позволит соблюсти баланс прав для многих других производителей, связанных с регионом озера Байкал.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №151442 недействительной в части предоставления правовой охраны словесному элементу «БАЙКАЛ».

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

- Распечатка открытых реестров товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству №151442 [1];

- Решение об отказе в регистрации товарного знака



« » по заявке №2018733111 [2];

- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения




« » требованиям законодательства по заявке №2019717672 [3];

- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения



« » требованиям законодательства по заявке №2019717673 [4];

- Решение о государственной регистрации товарного знака «  » по заявке №2017747779 [5];

- Текст заключения по результатам рассмотрения заявления Роспатентом заявления о признании обозначения «БАЙКАЛ» в качестве общеизвестного товарного знака [6];

Правообладатель товарного знака по свидетельству №151442, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил свой отзыв на доводы возражения, основные аргументы которого сводятся к следующему:

- доминирующее положение в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №151442 занимает словесный элемент «БАЙКАЛ», представляющий собой название озера, которое может быть предметом охраны товарного знака

согласно положениям законодательства, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака, при этом представляется очевидным, что производство безалкогольных напитков в озере является невозможным, следовательно, обозначение «БАЙКАЛ» не может восприниматься в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров, обратного материалы возражения не содержат;

- словесный элемент «БАЙКАЛ» обладал различительной способностью на дату приоритета оспариваемого товарного знака, вместе с тем за длительный период использования этого обозначения в качестве средства индивидуализации безалкогольных напитков приобрел дополнительную различительную способность и устойчиво ассоциируется с правообладателем;


- оспариваемый товарный знак в 2012 и в 2016 годах уже исследовался Роспатентом на предмет его соответствия требованиям законодательства по возражениям, поданным ОАО «Останкинский завод напитков» и БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», в результате чего были сделаны выводы о наличии у этого товарного знака различительной способности и широкой известности среди потребителей;

- факт широкой известности оспариваемого знака был также установлен судом по интеллектуальным правам в решении от 29.11.2016 по делу №СИП-505/2016, принятом по результатам рассмотрения заявления БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №59925 в связи с неиспользованием;

- аналогичные выводы о широкой известности серии товарных знаков со словесным элементом «БАЙКАЛ» содержатся во вступивших в законную силу решениях Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2016 по делу №СИП-506/2016, от 24.11.2016 по делу № СИП-504/2016.

- подтверждением наличия высокой различительной способности и широкой известности является факт приобретения комбинированным обозначением



«», которое фактически воспроизводит оспариваемый товарный знак по свидетельству №151442, статуса общеизвестного товарного знака №212, при этом словесный элемент «БАЙКАЛ» в составе общеизвестного товарного знака является охраняемым;

- приведенная в возражении ссылка на решение Роспатента от 17.04.2020 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком словесного обозначения «БАЙКАЛ» не может быть принята во внимание, поскольку данное решение, в свою очередь, признано недействительным решением Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу № СИП-571/2020;

- удовлетворение возражения, поступившего в Роспатент 26.08.2020, лишит правовой защиты добросовестного правообладателя, который продолжая использование знака №151442, начатое Государственным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» еще в 70-х гг. прошлого века, поставляет безалкогольные напитки под наименованием «БАЙКАЛ» по всей территории России от Калининграда до Камчатки и Сахалина, развивает бренд, совершенствует рецептуру и производственный процесс, расширяет дилерские сети, обеспечивает сотни россиян рабочими местами, а российский бюджет - налоговыми поступлениями.

К материалам отзыва приложены следующие документы:


- Копия решения Роспатента от 11.07.2012, принятого по результатам рассмотрения возражения ОАО «Останкинский завод напитков» [7];

- Копия решения Роспатента от 13.12.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [8];

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2016 по делу №СИП-505/2016 от 28.11.2016 по делу №СИП-506/2016 [9];

- Копия решения Роспатента о признании общеизвестным товарным знаком



комбинированного обозначения «», копия официальной публикации об общеизвестном товарном знаке №212 [10];

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу №СИП-571/2020 о признании общеизвестным знаком словесного обозначения «БАЙКАЛ» [11].

Необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2020, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения по возражению, суть которых сводится к следующему:

- согласно требованиям Инструкции товарный знак, подобный оспариваемому товарному знаку по свидетельству №151442, должен быть географически мотивирован, в противном случае ему должно быть отказано в регистрации как способному ввести в заблуждение относительно происхождения товара, однако документы отзыва не подтверждают нахождение первоначального правообладателя товарного знака в Байкальском регионе.

- за период существования оспариваемого товарного знака на предприятиях Байкальского региона началось активное производство безалкогольных напитков, в том числе столовых и питьевых вод;

- существуют более поздние регистрации товарных знаков, такие как



по свидетельству №111571,



по свидетельствам №135466 и №135467, в которых словесные элементы были исключены из правовой охраны, что

подтверждает определенную практику ведомства при применении законодательства, связанного с регистрацией подобных обозначений;

- основаниями для оспаривания предоставления правовой охраны словесному элементу «БАЙКАЛ» в товарном знаке по свидетельству №151442 является желание лица, подавшего возражение, защитить не только свои интересы, но интересы производителей продукции, входящей перечень товаров 32 класса МКТУ в Байкальском регионе, и исключить возможность необоснованной монополии на географическое наименование.

Кроме того, на заседаниях коллегии, состоявшихся 21.10.2020 и 19.11.2020, лицом, подавшим возражение, представлялись следующие дополнительные документы:

- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №111571, №135466, №135467 из открытых реестров [12];

- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ИЗРМВ [13];

- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [14];

- Распечатки из интернет-ресурсов с упоминанием БАЙКАЛ Compan / БАЙКАЛ Кампани и природной питьевой воды «БАЙКАЛ 430», «БАЙКАЛ PEARL», «БАЙКАЛ RESERVE» [15].

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) 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.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.04.1994) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки (ТЗ-2-80), утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06 марта 1980 г., с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29 ноября 1983, №131 (далее - Инструкция), действующую в части, не противоречащей Закону.

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 неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующее положение.


В соответствии с пунктом 3.1.2.6 Инструкции, к обозначениям, указывающим на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров, относятся, например, такие, как: «LIGEROS» (легкий) для сигарет - свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общеупотребительные хвалебные указания качества; «SUGAR TWIN» (близнец сахара) для искусственных подслащивающих веществ - назначение; «GALVANAL» для металлических листов, полученных с помощью гальваностегии, - способ производства; «METALL» для фасонного литья - материал и т.д.

Согласно пункту 3.1.3.1 Инструкции, географические обозначения, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя

одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров. Примеры таких обозначений: Москва, Украина.

При этом в соответствии с абзацем 3 пункта 3.1.3.1 Инструкции допускается регистрировать в качестве товарных знаков географические обозначения, которые не могут служить прямым указанием местонахождения изготовителя товара, а именно: названия гор, рек, озер, старинные названия городов, например: Эверест, Теза, Вятка. Необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был географически мотивирован (т.е. предприятие - владелец знака должно находиться в соответствующем населенном пункте, на берегу реки, в государстве, где находится гора, и т.п.), в противном случае обозначению должно быть отказано в регистрации как способному ввести в заблуждение относительно происхождения товара.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №151442 с приоритетом от 19.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого выполнен оригинальный изобразительный элемент, заключенный в рамку овальной формы. Под изобразительным элементом по изогнутой линии оригинальным жирным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета выполнено слово «БАЙКАЛ». Справа и слева от данного словесного элемента расположены фрагменты изогнутой ленты. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №151442 действует в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки и фруктовые соки, сиропы, составы для изготовления напитков».

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.


Согласно материалам принадлежащего лицу, подавшему возражение, сайта <https://www.irkvoda.ru/ru/press/news/210>, на который содержится ссылка в материалах возражения, ИЗРМВ является лицом, осуществляющим производства питьевой воды, т.е. товаров 32 класса МКТУ.

Также следует отметить, что ИЗРМВ были поданы на регистрацию в качестве товарных знаков для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ обозначения





«» по заявке №2018733111 [2],



«» по заявке №2019717672 [3],



«» по заявке №2019717673 [4], «» по заявке



№2017747779 [5], включающие словесные элементы «БАЙКАЛ», при этом по результатам их экспертизы оспариваемый товарный знак был противопоставлен в качестве препятствующего предоставлению им правовой охраны.

Принимая во внимание конкурентные взаимоотношения ИЗРМВ и ООО «Байкал» на рынке, связанном с производством и реализацией товаров 32 класса МКТУ, а также спор относительно использования в гражданском обороте обозначения «БАЙКАЛ», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИЗРМВ в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №151442. Заинтересованность ИЗРМВ при подаче настоящего возражения правообладателем не оспаривается.

Согласно доводам поступившего возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №151442 произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку словесный элемент «БАЙКАЛ» служит указанием на место нахождения изготовителя товаров, вследствие чего подлежит исключению из правовой охраны товарного знака.

Согласно общедоступным словарно-справочным данным (см. Большую советскую энциклопедию в 62 томах, Москва, «ТЕРРА», 2006, т. 4, ср. 446) входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «БАЙКАЛ» представляет собой название пресноводного озера на юго-востоке Сибири.

Промышленное производство безалкогольных напитков и концентратов для их изготовления в озере является невозможным. Название озера не может восприниматься в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров. В материалах поступившего в Роспатент возражения отсутствуют документы, опровергающие этот факт.

Также в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо предприятия использовали воду озера Байкал в качестве сырья для промышленного розлива безалкогольных напитков.

Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак имеет длительную историю присутствия в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации отечественного тонизирующего напитка.

Согласно положениям пункта С (1) ст. 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В свою очередь положения абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса содержат норму о необходимости при рассмотрении возражения учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

В соответствии с разъяснениями, закрепленными в пункте 173 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Как справедливо отмечается в отзыве правообладателя, положения абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса закрепляет давно сложившуюся в праве концепцию защиты прав добросовестного правообладателя и направлена на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности (или по иным причинам не соответствовавшего условиям охраноспособности) на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретающему такую способность (или иным образом начавшему отвечать условиям охраноспособности).

Исходя из представленных правообладателем сведений, на дату подачи настоящего возражения, оспариваемый знак по свидетельству №151442 приобрел высокую различительную способность и стал широко известным на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации безалкогольных напитков, принадлежащего правообладателю.

Подтверждением указанному доводу является факт признания



комбинированного обозначения «» общеизвестным товарным знаком №212 в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные газированные напитки» с 01.05.2019 на имя ООО «Байкал» [10].



Фактически оспариваемый товарный знак «» по свидетельству



№151442 и указанный общеизвестный товарный знак «» №212 являются одним и тем же обозначением, отличающимся только в цветовой гамме.

При этом словесный элемент «БАЙКАЛ» охраняется в составе общеизвестного товарного знака №212, т.е. не указан в качестве неохраняемого элемента.

Что касается приведенной в возражении ссылки на решение Роспатента от 17.04.2020 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком словесного обозначения «БАЙКАЛ», то она не может быть принята во внимание, поскольку, оспариваемый товарный знак по свидетельству №59925 является комбинированным, а, кроме того, указанное решение Роспатента признано недействительным решением Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу № СИП-571/2020 [11].

Факт широкой известности оспариваемого знака был также установлен решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2016 по делу №СИП-505/2016 [9], принятым по результатам рассмотрения заявления БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №151442 в связи с неиспользованием.

Аналогичные выводы о широкой известности серии товарных знаков со словесным элементом «БАЙКАЛ» содержатся во вступивших в законную силу решениях Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2016 по делу №СИП-506/2016, от 24.11.2016 по делу №СИП-504/2016.

Следует также отметить, что Роспатентом неоднократно проверялось соответствие товарного знака по свидетельству №151442 требованиям охраноспособности по возражениям ряда заинтересованных лиц - ОАО «Останкинский завод напитков» и БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал» [7], [8]. В ходе рассмотрения указанных возражений, в том числе по основаниям пункта «г» Положения о товарных знаках Роспатент пришел к выводу, что словесный элемент «БАЙКАЛ» длительно и активно использовался правообладателем для индивидуализации безалкогольного напитка.

Таким образом, учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №151442 соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, а кроме того, в результате своего длительного и интенсивного использования в

гражданском обороте приобрело различительную способность и устойчиво воспринимается потребителями в качестве средства маркировки безалкогольного напитка, выпускаемого правообладателем оспариваемого товарного знака.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, на заседаниях коллегии 21.10.2020 и 19.11.2020 дополнительных разъяснений по возражению, а также дополнительных материалов [12] - [15], то в отношении этих документов, как доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №151442 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 указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Так, приведенный в дополнительных пояснениях по возражению со ссылкой на положения Инструкции довод лица, подавшего о том, что при отсутствии доказательств нахождения правообладателя в регионе, которому соответствует географическое наименование «БАЙКАЛ», товарный знак по свидетельству №151442 должен рассматриваться в качестве способного ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товара, не подлежит анализу. Данное основание для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №151442 при подаче возражения не указывалось, т.е. подпадает под действие пункта 2.5 Правил ППС. Кроме того, упомянутая Инструкция не может быть применена в качестве нормативного документа при анализе оспариваемого товарного знака, поскольку вступила в силу после приоритета оспариваемого товарного знака.

Поступившие материалы [12] - [15] 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. 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 коллегия считает необходимым указать, что в своих дополнительных пояснениях по возражению, лицо, его подавшее, ссылается на необходимость учитывать интересы производителей товаров 32 класса МКТУ Байкальского региона и исключить возможность монополии на географическое наименование «БАЙКАЛ». При этом лицо, подавшее возражение, представляет недостоверную информацию относительно правовой охраны товарного знака по свидетельству №111571 в части указания словесного элемента в качестве неохраняемого.



Так, в товарном знаке «» по свидетельству №111571, зарегистрированном для товаров 32 класса МКТУ «воды столовые», входящий в его состав словесный элемент «БАЙКАЛЬСКАЯ» указан в качестве охраняемого. При этом правообладателем указанного товарного знака является лицо, подавшее возражение. Следовательно, лицо, подавшее возражение, обладая исключительным правом на товарный знак со словесным элементом «БАЙКАЛЬСКАЯ», не лишено возможности использования этого обозначения в гражданском обороте при маркировке своей продукции.

Также следует отметить, что 24.11.2020 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение лица, подавшего возражения, полагающего, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам. При этом в особом мнении указывается на

отсутствие в отзыве правообладателя документов, подтверждающих ассоциирование оспариваемого товарного знака с конкретным лицом, а также фактически повторяются аргументы дополнительных пояснений, которые уже представлялись лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 19.11.2020. Оценка указанным доводам приводится выше в мотивировочной части настоящего заключения.

Таким образом, 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №151442.