

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вода Байкала», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707054, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019707054 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «*воды [напитки]; воды столовые*».

Роспатентом 25.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707054 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для отказа в

регистрации товарного знака по заявке №2019707054 явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Вода питьевая природная» и «ВОДА» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид товаров.

В состав обозначения включено название озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия, что подтверждается Федеральным законом ФЗ №94-ФЗ, принятым 01.05.1999, с последними изменениями от 30.10.2007, который определяет правовые основы охраны озера Байкал.

На двадцатой сессии Комитета мирового наследия ООН (ЮНЕСКО) по вопросам защиты мирового культурного и природного наследия, состоявшейся 2-7 декабря 1996 года в Мериде (Юкатан), Мексика, было принято решение о внесении озера Байкал в список защищенных объектов и исследований номинантов на листинг в списке мирового культурного и природного наследия, что подтверждается включением в список (№754) от 10.03.1997 № WHC-96/CONF.201/21 (см. www.unesco.ru, www.whc.unesco.org, www.whc.unesco.org/en/list/754, www.whc.unesco.org/archive/1996/whc-96-conf201-21e.pdf).

Кроме того, в декабре 1996 года Байкало-Ленский заповедник, наряду с Баргузинским и Байкальским заповедниками (а также другими байкальскими особо охраняемыми природными территориями), был включен в состав участка Всемирного Природного Наследия «Озеро Байкал».

При этом согласно требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не

имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что представленные договоры поставок, товарные накладные материалы, сведения об учредителе заявителя не снимают основания для отказа в регистрации по пункту 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем экспертиза сочла возможным снять ранее противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №753182, №203612, №151442, №141917, №59925 и обозначения по заявкам №2018703969, №2018734946 с учетом письма-согласия, представленного заявителем.

Экспертиза также сочла возможным снять противопоставление по заявке №2018733111, по которой вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака от 29.11.2019.

При повторном обращении к материалам заявки экспертиза сочла возможным снять противопоставление общеизвестного товарного знака №102.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- на регистрацию в качестве товарного знака была подана обновленная этикетка, содержащая словесные элементы и цветовое решение, используемые с 90-х годов прошлого века для индивидуализации питьевой глубоинной бутилированной воды из озера Байкал, технология производства которой была разработана сотрудниками Лимнологического института СО РАН в 1991-1992 гг. и защищена патентом №2045478;

- в 1992-1993 гг. вода сопровождалась сходным обозначением, разливалась в прямоугольные бутылки и отправлялась на анализ опытными партиями в Японию, Германию и др.;

- полученное заявителем письмо-согласие от ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Заповедное Прибайкалье», включающее «Прибайкальский национальный парк» и «Байкало-Ленский заповедник», снимает единственное

основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019707054 по пункту 4 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019707054 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

С возражением были представлены материалы (в копиях), которые, по мнению заявителя, подтверждают доводы возражения в защиту регистрации товарного знака по заявке №2019707054, а именно:

- Распоряжение Правительства РСФСР от 16.12.1991 №149-р [1];
- Постановление от 25.01.1994 №21 «Об организации производства глубинной байкальской питьевой воды» [2];
- Ответ ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Заповедное Прибайкалье» о согласовании обозначения [3];
- Письмо-согласие ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Заповедное Прибайкалье» [4].

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения заявителю неоднократно (на заседаниях коллегии, состоявшихся 22.12.2020 и 20.01.2021) указывалось на отсутствие в материалах рассматриваемой заявки №2019707054 оригиналов писем-согласий как от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №753182, №203612, №151442, №141917, №59925 и по заявкам №2018703969, №2018734946 - ООО «Байкал», так и от ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Заповедное Прибайкалье» и предлагалось представить необходимые документы.

Требования к письмам-согласиям, в частности, необходимость представления их в оригинале, указаны в положениях пункта 46 Правил 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).

Запрашиваемые документы поступили в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответственно 26.01.2021 и 12.02.2021, были приняты во внимание на заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2021.

Необходимо также констатировать, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2020, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно словесное обозначение «ВОДА БАЙКАЛА» является неохраняемым элементом заявленного обозначения согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и занимает в его составе доминирующее положение, что препятствует регистрации товарного знака по заявке №2019707054.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами, препятствующими регистрации товарного знака по заявке №2019707054, на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2020 посредством видеоконференцсвязи, ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения с целью представления своих аргументов по основаниям несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Просьба заявителя о переносе была удовлетворена.

Проанализировав довод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявитель направил соответствующее дополнение к возражению, в котором приводит следующие аргументы:

- регистрация этикеток с неохраноспособными элементами не противоречит существующим положениям законодательства, при этом заявитель обращает внимание, что в состав длительно используемого заявленного обозначения включено его фирменное наименование;

- введенный в действие Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) включает следующее положение: придуманное название природной питьевой воды может представлять собой ли

содержать современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, природные условия которых исключительно или главным образом определяют свойства природной питьевой воды, при условии, что такая природная питьевая вода добывается в пределах географического объекта;

- ООО «Вода Байкала» производит свой продукт непосредственно в прибрежной зоне озера Байкал, имеет широкий круг покупателей и заказчиков, обеспокоенных отсутствием правовой защиты заявленного обозначения;

- в качестве дополнительных доказательств приобретения различительной способности воды бутилированной с наименованием «Вода Байкала» представлены статистические данные о продаже за 2016 - 2019 гг., письма покупателей;

- в Постановлении Суда по интеллектуальны правам от 14.12.2020 по делу №СИП-363/2019, касающемся принадлежащих заявителю товарных знаков по свидетельствам №135466 и №135467, отмечается наличие хозяйственных взаимоотношений между ООО «Вода Байкала» и ООО «Байкальский Водный Сервис», а именно указывается на поставки воды под обозначением «Вода Байкала» в течение 13 лет;

- заявитель полагает, что действия Байкалси Кампани по причинению вреда ООО «Вода Байкала», в частности, путем подачи возражений против предоставления правовой охраны принадлежащих заявителю с 1995 года товарных знаков



«» и «» по свидетельствам №135466, №135467, являются недобросовестными;

- заявитель приводит доводы о необоснованности регистраций на имя Байкалси Кампани АО Группа компаний «Море Байкал» и ООО «Байкал 430»

BAIKAL₄₃₀

товарных знаков «**БАЙКАЛ₄₃₀**» по свидетельству №785165 и «**baikalwater**» по свидетельству №670273 при длительном наличии на рынке продукции заявителя с обозначением «Вода Байкала» и его фирменного наименования, сайта baikal-water;

- заявитель полагает, что единственное правомерное основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019707054 им успешно преодолено путем получения письма-согласия соответствующего заповедника, иные основания для отказа являются неправомерными.

Доводы дополнения к возражению иллюстрируются заявителем следующими документами (копии):

- Письмо №211 от 14.10.2019 от ООО «Сибирьстроймонтаж-Н» с информацией о поставках продукции под обозначением «Вода Байкала» в г. Новосибирск по договору №359-11 от 01.08.2011 [5];

- Товарные накладные о поставках продукции под обозначением «Вода Байкала» для ООО «Сибирьстроймонтаж-Н» №3705 от 30.05.2019, №3205 от 13.05.2019, №2398 от 08.04.2019, №1771 от 15.03.2019, №871 от 11.02.2019, №343 от 21.01.2019, №6845 от 04.10.2018, №6072 от 03.09.2018, №5130 от 30.07.2018, №2289 от 09.04.2018, №912 от 12.02.2018, №8478 от 29.12.2017 [6];

- Договор №0821-15 от 21.08.2015, заключенный между ООО «БрэндМастер» и ООО «Сибирьстроймонтаж-Н», на осуществление работы рекламного характера, с приложениями [7];

- Бланк заказа №БЗ_01-01-832133 от 07.07.2017 ООО «Сибирьстроймонтаж-Н» на рекламный модуль в электронном справочнике для торгово-производственной компании «Вода Байкала» [8];

- Договор №02/01/13 поставки собственной продукции от 31.01.2013, заключенный между ООО «КуберПак» и ООО «Сибирьстроймонтаж-Н», счет на оплату №48 от 17.03.2016, касающийся пакета с логотипом «Вода Байкала» [9];

- Данные статистики за 2016 – 2019 гг. [10];

- Справка об объемах выпускаемой продукции №52 от 28.12.2020 от ООО «Вода Байкала» за 2008 – 2019 гг. [11];

- Письмо руководителю ФАС по Иркутской области от ООО «Аква», ООО «Вода Байкала», ООО «ТД Легенда Байкала», датированное 01.10.2020 [12];

- Письмо ООО «Аква» №34 от 23.09.2020 в Суд по интеллектуальным правам относительно производства бутилированной глубинной байкальской воды [13];

- Письмо ООО «ТД Легенда Байкала» №ЛБ-19/20 от 28.09.2020 в Суд по интеллектуальным правам относительно производства бутилированной глубинной байкальской воды [14];

- Письмо ФАС по Иркутской области №038/5428/19 от 12.11.2019 в адрес ООО «Байкал» о необходимости представления документов [15];

- Фотография этикетки «Вода Байкала» [16].

Коллегия также приняла во внимание материалы, представленные на стадии экспертизы (копии):

- Этикетки и фотографии бутылки «BAIKAL WATER» первого выпуска [17];

- Информация с сайта baikal-water.ru и скриншот страниц [18];

- Свидетельство о праве Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии Наук имеет право на производство и реализацию расфасованной байкальской питьевой воды от 16.01.1992 [19];

- Устав АОЗТ «ИСТОК» от 1995 года [20];

- Сертификат Института Фрезениуса [21];

- Копии страниц журнала «Будь здоров» за январь 2004 года [22];

- Список покупателей ООО «Вода Байкала» за 2014 -2019 гг. [23];

- Договор поставки питьевой природной воды «Вода Байкала» №22 от 08.01.2002, заключенный между ООО «Вода Байкала» и ООО «Новые процессы-Иркутск», с приложениями [24];

- Договор поставки питьевой природной воды «Вода Байкала» №170/2005 от 01.06.2005, заключенный между ООО «Вода Байкала» и ОАО «Компания «РУСИА Петролиум», с приложениями [25];

- Договор поставки питьевой природной воды «Вода Байкала» №18-19 от 14.02.2019, заключенный между ООО «Вода Байкала» и Областным государственным казенным учреждением «Управления капитального строительства Иркутской области», с приложениями [26];

- Договор №05.07 ГВ от 24.07.2012, заключенный между ООО «Фиоллет» и ООО «Сибирьстроймонтаж-Н», на осуществление работы рекламного характера, с приложениями [27];

- Товарные накладные о поставках продукции под обозначением «Вода Байкала» для ООО «Сибирьстроймонтаж-Н» №2940 от 07.05.2018, №3634 от 04.06.2018, №4387 от 02.07.2018, №5130 от 30.07.2018, №343 от 21.01.2019 [28];

- Товарные накладные о поставках продукции под обозначением «Вода Байкала» для ООО «Вирту» №7569 от 30.10.2018, №8977 от 20.12.2018, №7043 от 11.10.2018 [29];

- Товарные накладные о поставках продукции под обозначением «Вода Байкала» для ООО «БФР» №96 от 10.01.2019, №8032 от 16.11.2018, №7876 от 10.11.2018, №6558 от 10.09.2018 [30];

- Товарные накладные о поставках продукции под обозначением «Вода Байкала» для ООО «Альфа Люкс» №1038 от 15.02.2019, №713 от 01.02.2019, №8033 от 16.11.2018, №7838 от 08.11.2018, №4300 от 27.06.2018 [31];

- Технические условия на воду природную питьевую «Вода Байкала» от 06.12.2019 [32].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении и дополнении к нему, неубедительными.

С учетом даты (20.02.2019) поступления заявки №2019707054 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе

товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Исходя из требований пункта 4 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2019707054, поданное на регистрацию 20.02.2019, для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ «*воды [напитки]; воды столовые*», представляет собой этикетку в форме горизонтально ориентированного прямоугольника, включающую фигурную рамку с белой каймой. В верхней части рамки в овале темно-синего цвета расположено слово «БАЙГАЛ», под которым находится его зеркальное отражение синего цвета. На фоне внутренней рамки расположены словесные элементы «ВОДА Байкала», «ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ», выполненные буквами русского алфавита крупным и мелким шрифтом. Словесный элемент «ВОДА» пересекают горизонтальные линии.

Анализ материалов дела показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Байкала» представляет собой наименование известного географического объекта – Озера Байкал. Данный объект, как справедливо было указано экспертизой и не опровергается заявителем, в 1996 году занесен в Список

Всемирного наследия ЮНЕСКО под №754 (см. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, <http://ru.wikipedia.org>) в качестве объекта всемирного природного наследия.

Особый статус озера Байкала как объекта уникальной экологической системы Российской Федерации и соответственно правовые основы его охраны регулируются Федеральным законом «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 №94-ФЗ (с и изменениями и дополнениями).

Фонетическое и семантическое вхождение в состав заявленного обозначения наименования указанного объекта всемирного природного наследия обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем коллегией принято во внимание представленное заявителем письмо ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Заповедное Прибайкалье», в котором это лицо дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя.

Исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», дирекции заповедников наделены соответствующими полномочиями на выдачу разрешений, касающихся использования названия озера «БАЙКАЛ» в качестве товарного знака.

Таким образом, с учетом представленного письма-согласия отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует констатировать наличие в составе заявленного обозначения словесных элементов, носящих описательный характер, а именно указывающих на вид товара, его свойства и происхождение. К таким элементам относятся словесные элементы «ВОДА Байкала», «ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРИРОДНАЯ».

Указанные элементы являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающие различительной способностью.

Следует указать, что из озера Байкал действительно добывается природная питьевая вода, что подтверждается наличием зарегистрированного наименования места происхождения товара «ВОДА ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ «БАЙКАЛ» ГЛУБИННАЯ» №232.

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВОДА БАЙКАЛА» в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ не является фантазийным обозначением, а воспринимается в качестве указания на конкретный вид товара, происходящего из определенного места и имеющего определенные свойства.

Следует отметить, что о неохраноспособности данного словесного элемента свидетельствуют сведения о ранее принадлежащих заявителю товарных знаках



« (свидетельство №135466 с приоритетом от 20.07.1995) и



« (свидетельство №135467 с приоритетом от 20.07.1995), в которых словесный элемент «Вода Байкала» был дискламирован.

Вместе с тем следует указать, что при восприятии заявленного обозначения



« основное внимание потребителя акцентируется на словесном элементе «ВОДА Байкала» в силу его визуального доминирования за счет центрального положения и использовании при его начертании крупного шрифта букв русского алфавита, что обуславливает вывод о его доминировании в этой составе этикетки.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса регистрация товарного знака, содержащего в своем составе доминирующие неохраняемые элементы, не предусмотрена.

Коллегия проанализировала доводы возражения о том, что заявленное обозначение является обновленной этикеткой, содержащей элементы,

используемые длительный период времени для индивидуализации питьевой глубинной бутилированной воды из озера Байкал.

В этой связи следует указать, что представленные материалы возражения наличие приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования не подтверждают.

Так, при анализе заявленного обозначения на предмет приобретения им различительной способности могут быть приняты в целом или в части такие сведения как: 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 заявленным обозначением.

Следует отметить, что ни один из представленных документов не содержит сведений, из которых бы усматривалось использование заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации продукции заявителя, в документах же [7], [16], [17], [18], [22], [27] фигурируют иные обозначения, при этом не представляется возможным установить в какой период времени использовалось то или иное обозначение продукции.

Представленные заявителем информация о покупателях его продукции, статистические данные о производстве и продаже продукции за 2016-2019 годы, письма покупателей не содержат фактических доказательств реализации продукции именно под заявленным обозначением. При этом документы [10], [11], [23] исходят от самого заявителя и не подтверждаются какими-либо иными объективными доказательствами, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретении спорными товарными знаками различительной способности.

Исходя из договоров поставки продукции [24], [25], [26], [27], распространение продукции осуществлялось на ограниченной территории (города Иркутск и Новосибирск), сведений о широкой географии поставок продукции в материалах дела не имеется, согласно имеющимся приложениям к этим договорам объем поставок носил незначительный характер. Указанные в статических отчетах сведения о нахождении грузополучателей на территории г. Москвы, Томской, Ульяновской и Свердловской областей не подтверждены соответствующими договорами. При этом согласно отчетам поставки в эти регионы являются незначительными.

Имеющиеся в деле договоры на оказание рекламных услуг, размещение рекламных материалов, изготовление полиграфической продукции, о взаимном сотрудничестве заключены на проведение разовых рекламных акций, не содержат информации о значительных затратах на рекламу продукции, о рекламировании именно продукции, содержащей заявленное обозначение, документы, подтверждающие их исполнение, отсутствуют.

Представленный договор [8] на изготовление страниц в электронном справочнике также не содержит указания на спорные товарные знаки, в связи с чем не может подтверждать ассоциативные связи российского потребителя с заявленным обозначением.

Представленные заявителем товарные накладные [6], [28] - [31] о поставке этим лицом в период 2018-2019 годы питьевой воды нескольким грузополучателям свидетельствуют лишь о незначительном объеме поставок заявителем воды российским потребителям. При этом не понятно, под каким обозначением конкретно поставлялась продукция. Данные обстоятельства не позволяют прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате их использования.

Довод заявителя о наличии у него фирменного наименования, включающего словесный элемент «Вода Байкала» также не опровергает вывод о недоказанности приобретения различительной способности заявленным обозначением.

Следует упомянуть, что результатов социологических опросов, свидетельствующих о восприятии российскими потребителями питьевой воды «ВОДА БАЙКАЛА» как средства индивидуализации заявителя, в деле не имеется.

Таким образом, совокупность представленных заявителем доказательств не позволяет прийти к выводу о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате их длительного и активного использования.

Кроме того, представленные заявителем письма от ООО «Аква» [13], ООО «Торговый дом «Легенда Байкала» [14] позволяют сделать вывод об осуществлении иными хозяйствующими субъектами розлива природной глубинной воды из озера Байкал. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о наличии приобретенной различительной способности у обозначения «Вода Байкала» в принципе.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019707054 отсутствуют.

Что касается ссылки заявителя на зарегистрированные на имя иных лиц

BAIKAL⁴³⁰

товарные знаки «**БАЙКАЛ**⁴³⁰» по свидетельству №785165 и «**baikalwater**» по свидетельству №670273, то вопрос о правомерности предоставления им правовой охраны не может быть рассмотрен в рамках настоящего дела.

Необходимо отметить, что по результатам состоявшегося рассмотрения возражения, заявителем было направлено ходатайство «О предоставлении оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны обозначению по заявке №2019707054 и отказу в отложении заседания коллегии, прошедшего 17.02.2021», поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2021.

По мнению заявителя, выводы коллегии по итогам рассмотрения возражения являются предвзятыми и противозаконными.

Так, заявитель указывает на отсутствие вовлеченности членов коллегии в процесс рассмотрения возражения в силу ведущей роли председательствующего лица. В свете сказанного коллегия считает необходимо обратить внимание заявителя на положения пункта 48 Правил ППС, согласно которому во время рассмотрения спора члены коллегии оценивают доводы возражения или заявления, приведенные подавшим его лицом в доказательство своих требований, доводы правообладателя (правообладателей), а также имеющиеся в материалах дела документы и сведения. В данном случае членами коллегии были изучены материалы дела, однако вопросов в ходе рассмотрения возражения у них не возникло. Ведение же заседания коллегии осуществлялось председательствующим строго в соответствии с требованиями Правил ППС.

В поступившем ходатайстве также отмечается неправомерность отказа коллегии в удовлетворении просьбы заявителя о переносе рассмотрения возражения по заявке №2019707054 до принятия решения по делу СИП-363/2019, рассматриваемому Судом по интеллектуальным правам и касающегося правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №135466 и №135467. В этой связи необходимо констатировать, что отказывая в удовлетворении ходатайства заявителя о переносе рассмотрения возражения, коллегия исходила из нецелесообразности ожидания выводов суда по делу №СИП-363/2019, поскольку он не имеют преюдициального значения для настоящего спора. В ходе судебного разбирательства по делу №СИП-363/2019 исследовались обстоятельства,



касающиеся не заявленного обозначения «



» и «». Вместе с тем следует упомянуть, что своим решением от 01.03.2021 по данному делу Суд по интеллектуальным правам от

01.03.2021 признал правомерность решения Роспатента от 30.01.2019, согласно которому правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№135466 и №135467 была признана недействительной ввиду доминирования неохраноспособных элементов, входящих в их состав.

Также заявитель полагает, что выдвинутые коллегией дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019707054 в связи с его несоответствием пункту 1 статьи 1483 Кодекса не обоснованы, а представленные им документы об использовании заявленного обозначения были проигнорированы коллегией. Указанный довод заявителя не соответствует действительности. Анализ заявленного обозначения на предмет его охраноспособности с учетом требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса исследован в мотивировочной части настоящего заключения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2020, изменить решение Роспатента от 25.06.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019707054 с учетом дополнительных оснований.