

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.11.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022998, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Байкал Аква», Иркутская обл. (далее – лицо, подавшее возражение или ООО «ПК «Байкал Аква»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Legend of Baikal**» по заявке №2023715426 с приоритетом от 02.03.2023 зарегистрирован 21.05.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1022998 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛ», 664520, Иркутская область, м.р-н Иркутский, г.п. Листвянское, рп Листвянка, ул. Горная, 21, оф. 8 (далее – правообладатель или ООО «Байкал») в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 21.05.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №10 за 2024 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1022998 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к вероятности введения потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя продукции под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1022998, который тождественен принадлежащему ООО «ПК «Байкал Аква» средству индивидуализации.

Так, в возражении указывается, что ООО «ПК «Байкал Аква» является правообладателем товарного знака «**Legend of Baikal**» по свидетельству №361185 с приоритетом от 17.07.2007, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ «*воды, напитки безалкогольные*», а также производителем натуральной глубинной питьевой воды из озера Байкал на мощностях собственного завода и газированных напитков на основе байкальской воды.

В возражении приводится информация об аффилированных с ООО «ПК «Байкал Аква» юридических лицах, которые образуют Группу компаний «Байкал Аква», в частности, ООО «ТК «Байкал Аква», которое в настоящее время является эксклюзивным поставщиком питьевой воды и напитков, маркированных «Legend of Baikal».

ООО «ПК «Байкал Аква» активно вводит в гражданский оборот товары, маркированные обозначением «Legend of Baikal» посредством известных торговых сетей и торговых площадок, а именно питьевую воду, напитки на основе байкальской воды, интенсивно рекламирует свои товары в средствах массовой информации, которые имеют многочисленные награды, подтверждающие их качество.

В этой связи питьевая вода, маркированная товарным знаком «Legend of Baikal» от ООО «ПК «Байкал Аква», являлась широко известной на российском рынке на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998.

Как отмечается в возражении, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1022998 зарегистрирован в отношении алкогольной продукции. Данный вид товаров является взаимосвязанным с продукцией ООО «ПК «Байкал Аква», поскольку реализуется в тех же торговых точках, может стоять на одной полке или

рядом, т.е. одинаковы условия и каналы их реализации. Круг потребителей у обоих видов товаров один и тот же – физические лица.

По мнению ООО «ПК «Байкал Аква», регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 на ООО «БАЙКАЛ» в отношении пива, алкогольных напитков и продукции для приготовления алкогольных напитков, порождает в сознании потребителя ложное представление об изготовителе алкогольных напитков или их происхождении, что недопустимо. Данный вывод, как полагает лицо, подавшее возражение, подтверждается данными, представленными в Заключении №218-2024 от 14.10.2024, подготовленным по результатам социологического опроса, проведенного с 10.09.2024 по 25.09.2024 Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее – Лаборатория социологической экспертизы).

Ранее, решением Роспатента, подтвержденным решением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2024 по делу №СИП-466/2024, было установлено, что словесное обозначение «Legend of Baikal» в качестве товарного знака для индивидуализации алкогольных напитков 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ «пиво; алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков» товарными знаками со словесным элементом «Baikal» по свидетельствам №841745, №937732, №871197, №742383, №742205, №742204, №742202, №742201, №743250, №743249, №743247, №743245, №742200, №742199, №742198, №742197, №743243, №743242, №588623, №529126, №489260, №444159, №396073, №369471, №344458, №345188, №344457, №348849, №362064, №328942, №333788, №336567, №341222, №316124, №328943, №326690, №316123, №330344, №309634, №291894, №215157, №199771, №304105, №160741, №916613, №873398, №931221, №931215, №93767 и общеизвестным товарным знаком №102.

Как полагает лицо, подавшее возражение, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №1022998, зарегистрированный в отношении товаров 32

класса «пиво» и 33 «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков», тождествен обозначению из упомянутого решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-466/2024, то он является сходным до степени смешения с указанными в нем товарными знаками, следовательно, приведенные доводы указывают на ошибочность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022998.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022998 недействительным.

В качестве материалов, иллюстрирующих позицию ООО «ПК «Байкал Аква», в возражении и дополнениях к нему, поступивших 17.01.2025, 29.01.2025, 01.07.2025, приводятся следующие документы:

- (1) информационное письмо ООО «ПК «Байкал Аква»;
- (2) выписка из ЕГРЮЛ о ООО «ПК «Байкал Аква»;
- (3) заключение Лаборатории социологической экспертизы №217-2024 от 25.09.2024;
- (4) выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об АО «ВОСТОКБАЙКАЛИНВЕСТ»;
- (5) выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ВОСТСИБЭСК»;
- (6) выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ТД «Легенда Байкала»;
- (7) совместное решение №1 от 21.04.2021;
- (8) совместное решение №1 от 01.08.2022;
- (9) совместное решение №1 от 01.08.2023;
- (10) справка по продажам за 5 лет;
- (11) эфирная справка рекламной кампании сети кинотеатров «Каро»;
- (12) образец 1 размещения рекламы в «Каро»;
- (13) образец 2 размещения рекламы в «Каро»;
- (14) образец 3 размещения рекламы в «Каро»;
- (15) образец 4 размещения рекламы в «Каро»;
- (16) образец 5 размещения рекламы в «Каро»;

(17) график подтвержденных выходов рекламы в эфире «Телеканала «Россия (Россия-1)»»;

(18) реклама, размещенная на фасаде ТЦ «Кухни Парк»;

(19) реклама, размещенная на баннере по адресу МКАД-13;

(20) реклама, размещенная на баннере по адресу Ленинградское шоссе, д. 22;

(21) реклама, размещенная на уличной тумбе по адресу Невский пр-кт, д. 41;

(22) реклама, размещенная на уличной тумбе по адресу Невский пр-кт, д. 27;

(23) образец размещения товара в магазине «Ашан»;

(24) образец размещения товара в магазине «Лента»;

(25) образец размещения товара в магазине «О'Кей»;

(26) образец размещения товара в магазине «Перекресток» по адресу Москва, Большая Полянка, д. 28, к.1;

(27) образец размещения товара в магазине «Перекресток» по адресу Москва, Магнитогорская ул., д. 2;

(28) диплом конкурса «100 лучших товаров России»;

(29) почетный диплом конкурса «Золотая сотня»;

(30) свидетельство конкурса «Вкус качества»;

(31) диплом международного конкурса «ПРОДЭКСПО»;

(32) диплом конкурса «РОСГЛАВВОДА»;

(33) диплом конкурса «РОСБИОТЕХ»;

(34) заключение Лаборатории социологической экспертизы №218-2024 от 14.10.2024;

(35) копии интернет-страниц магазинов, опубликованных до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

(36) фотографии безалкогольной и алкогольной продукции в торговых точках;

(37) лицензионное соглашение о предоставлении права на использование товарного знака от 22.05.2019, заключенный между ООО «ТД «Легенда Байкала» и ООО «ПК «Байкал Аква»;

(38) комментарии Лаборатории социологической экспертизы на отзыв ООО «Байкал»;

(39) рецензия Лаборатории социологической экспертизы №134-2025 от 09.07.2025 на аналитический отчет, проведенный ООО «Аналитическая социология».

Правообладатель, в установленном порядке извещенный о поступившем возражении, выразил свое несогласие с аргументацией лица, его подавшего, в представленном им отзыве.

В своем отзыве правообладатель указывает на то, что является правообладателем серии товарных знаков, включающей около 100 регистраций, предназначенных для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ, при этом имеющих более ранний приоритет, куда входит, в частности, товарный знак «БАЙКАЛ» по свидетельству №102, признанный общеизвестным с 31.07.2010, «БАЙКАЛ» по свидетельству

БАЙКАЛ

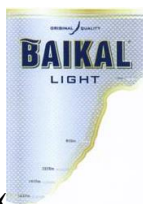
№309634 с приоритетом от 14.07.2005, « **BAIKAL**» по свидетельству №316124 с

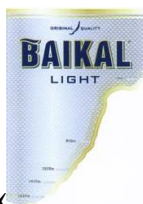


приоритетом от 06.06.2006, «  » по свидетельству №304105 с



приоритетом от 23.08.1999, «  » по свидетельству №489260 с приоритетом от



24.06.2011, «  » по свидетельству №529126 с приоритетом от 02.08.2013,

«  » по свидетельству №742197 с приоритетом от 01.08.2019,

«  » по свидетельству №742198 с приоритетом от 01.08.2019,

«BAIKAL DEEP» по свидетельству №742199 с приоритетом от 01.08.2019,

BAIKAL

«DEEPNESS» по свидетельству №742200 с приоритетом от 01.08.2019, «



» по



свидетельству №199771 с приоритетом от 07.09.1999, «

№160741 с приоритетом от 08.01.1997, «**БАЙК**» по свидетельству №291895 с приоритетом от 18.11.2004.

Кроме того, правообладатель отмечает, что ему принадлежат товарные знаки со словом «BAIKAL», правовая охрана которым, в частности, для товаров 33 класса МКТУ, предоставлена на территории 29 иностранных государств, в том числе по международной процедуре в ВОИС. Также правообладатель обладает авторским правом на множество произведений дизайна в виде бутылок «БАЙКАЛ» / «BAIKAL», в том числе промышленных образцов по патентам №759974 с приоритетом от 10.11.2009, №118317 с приоритетом от 29.08.2019, а также владельцем фирменного наименования ООО «БАЙКАЛ» с 12.05.1992, т.е. существовал на рынке задолго до появления юридических лиц, входящих в Группу компаний, связанных с лицом, подавшим настоящее возражение.

Правообладатель скептически относится к объективности результатов Заключения Лаборатории социологической экспертизы №218-2024 от 14.10.2024, которые не опровергают законодательно установленный приоритет средств индивидуализации ООО «Байкал», а, кроме того, полученные процентные соотношения могут трактоваться субъективно.

Также правообладатель обращает внимание, что противопоставленный в рамках настоящего возражения товарный знак по свидетельству №361185 с приоритетом от 17.07.2007 для сопровождения питьевой воды появился позднее возникновения серии товарных знаков ООО «Байкал» с байкальской тематикой, предназначенных для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой алкогольные напитки, т.е. товарные знаки сторон настоящего спора, в том числе общеизвестный

товарный знак «БАЙКАЛ» по свидетельству №102, существовали друг с другом в гражданском обороте для маркировки неоднородных товаров.

Правообладатель обращает внимание, что в рамках экспертизы на оспариваемый товарный знак по свидетельству №1022998 в ответ на поступившее обращение от ООО «ПК «Байкал Аква» уже приводил свои пояснения относительно отсутствия однородности алкогольных и безалкогольных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Как отмечается правообладателем, сопоставляемые товары имеют различные условия производства, реализации и продвижения, вследствие чего сравниваемые средства индивидуализации не могут быть смешаны в гражданском обороте.

В отзыве также даются пояснения правообладателя относительно отсутствия введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1022998, который продолжает его серию товарных знаков, объединенных байкальской тематикой, среди которых общеизвестный товарный знак по свидетельству №102.

Правообладатель поясняет, что в рамках решения Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2024 по делу №СИП-466/2024, на которое содержится ссылка в тексте настоящего возражения, был установлен факт сходства до степени смешения между обозначением «Legend of Baikal» по заявке №2021742657, регистрация которого испрашивалась ООО «ПК «Байкал Аква» для товаров 33 класса МКТУ, и товарными знаками ООО «Байкал», также предназначенными для маркировки товаров 33 класса МКТУ. Уже в рамках делопроизводства по заявке №2022757391, касающейся

обозначения «», ООО «ПК «Байкал Аква» исключило из перечня 32 класса МКТУ все товары, однородные алкогольной продукции.

Помимо указанного, правообладатель полагает, что у ООО «ПК «Байкал Аква» в рамках настоящего возражения возникает обязанность по доказыванию факта осуществления им сходной с ООО «Байкал» деятельности в области производства и реализации алкогольной продукции, поскольку заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, способного, как указано в возражении, ввести потребителя в заблуждение, выражается именно в утрате

возможности потребителем индивидуализировать конкретный товар с конкретным правообладателем.

Также правообладатель считает не имеющим отношения к делу приведенные в возражении данные о взаимоотношениях между юридическими лицами Группы компаний, куда входит ООО «ПК «Байкал Аква», их организационной и хозяйственной деятельности.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1022998 для всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

Отзыв правообладателя сопровождают документы, поступившие 20.12.2024 и 08.04.2025, а именно:

(40) заключение Палаты по патентным спорам к решению Роспатента от 23.01.2024 по заявке №2021742657;

(41) решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2024 по делу №СИП-466/2024;

(42) аналитический отчет от 2025 г., подготовленный ООО «Компания «Аналитическая Социология» по итогам социологического исследования российских потребителей «Характер различительной способности обозначения «Legend of Baikal» и восприятия обозначения «BAIKAL» / «Байкал» среди потребителей России», и приложения к нему.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, изучив мнение правообладателя относительно мотивов поданного возражения, в корреспонденции, поступившей 29.01.2025 и 01.07.2025, представил свои контраргументы, которые сводятся к отстаиванию позиции о смещении в гражданском обороте тождественных товарных знаков, предназначенных для сопровождения алкогольных и безалкогольных напитков, и вероятности введения потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

В корреспонденции, поступившей 29.01.2025, лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 со стороны ООО «Байкал» имеет признаки злоупотребления правом, что

влечет вывод о признании правовой охраны товарного знака недействительным согласно требования подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в рамках обозначения «Legend of Baikal» по заявке №2021742657 планировал расширить линейку своей продукции товарами 33 класса МКТУ, чему ранее воспрепятствовало ООО «Байкал». Однако само ООО «Байкал», зная о заявке №202174265, тем не менее, зарегистрировало на свое имя идентичный товарный знак по свидетельству №1022998 именно для маркировки алкогольной продукции, злоупотребляя правом и как установлено социологическим исследованием, вводя потребителей в заблуждение.

В корреспонденции, поступившей 01.07.2025, лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на результатах представленного правообладателем аналитического отчета, подготовленного ООО «Компания «Аналитическая Социология». По мнению лица, подавшего возражение, приведенные данные подтверждают сформулированные в возражении выводы о вероятности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1022998, поскольку треть опрошенных респондентов, а именно 27,8% (диаграмма 3 в приложении 42), полагают, что товарным знаком «Legend of Baikal» маркируется водка, что не соответствует действительности.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на результаты рецензии Лаборатории социологической экспертизы с критикой аналитического отчета, проведенного ООО «Аналитическая социология». Исходя из результатов упомянутой рецензии Лаборатории социологической экспертизы, ООО «Аналитическая социология» были допущены многочисленные и серьезные ошибки при формировании выборки и инструментария исследования, неточности методологического характера и расхождение данных, что делает его результаты неточными, ненадежными, необъективными и недостоверными.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.03.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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).

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «ПК «Байкал Аква» ссылается на нарушение своего исключительного права на товарный знак «**Legend of Baikal**» по свидетельству №361185 с более ранним приоритетом от 17.07.2007, используемый для сопровождения питьевой воды, и на возможность введения потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте обозначения «**Legend of Baikal**», ООО «ПК «Байкал Аква» признается заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022998 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении доводов о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №1022998 носят признаки злоупотребления правом, то они также не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела. Установление самого факта злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке.

При этом приведенные в дополнении к возражению основания для признания недействительным правовой охраны товарного знака согласно положениям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса не могут быть исследованы в рамках настоящего возражения. Приведенные в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса и в подпункте 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса мотивы для прекращения правовой охраны товарного знака имеют различные правовые основания, объединение их рассмотрения в рамках одного обращения не предусмотрено положениями Кодекса, Правилами ППС и Положениями о патентных и иных пошлинах¹, с учетом которых и осуществляется настоящее административное разбирательство. Кроме того, признание недействительным правовой охраны товарного знака в рамках подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса осуществляется административным органом только при наличии уже установленного уполномоченным органом факта злоупотребления правом, при этом подобного

¹ Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №941 с изменениями.

документа, в распоряжении лица, подавшего возражение, в настоящее время не имеется.

Таким образом, настоящее возражение рассматривается по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**Legend of Baikal**» по свидетельству №1022998 с приоритетом от 02.03.2023 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы, являясь лексическими единицами английского языка, являются семантически значимыми, образуют словосочетание со значением «Легенда Байкала». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №102998 предоставлена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класс МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков».

В свою очередь принадлежащий лицу, подавшему возражение, противопоставленный словесный товарный знак «**Legend of Baikal**» по свидетельству №361185 с приоритетом от 17.07.2007 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды, напитки безалкогольные».

При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №1022998 и №361185 коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Анализ показал, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки совпадают во всех элементах и очевидным образом являются тождественными.

Вместе с тем, как известно, на возможность смешения товарных знаков в гражданском обороте оказывает влияние однородность товаров, для сопровождения которых они предназначены. Следует констатировать, что алкогольные и безалкогольные напитки, относясь к разным категориям продукции, характеризуются разным назначением, кругом потребителей и условиями производства и реализации, что предопределяет вывод об их неоднородности.

Так, в силу своих свойств алкогольные и безалкогольные напитки не являются взаимозаменяемыми товарами. Названные товары различаются по потребительским свойствам и назначению, поскольку безалкогольная продукция, в частности, питьевая

вода, лимонады или сокосодержащие напитки, прежде всего, предназначены для утоления жажды, в то время как потребление алкоголя вызывает алкогольное опьянение и связанное с ним психоэмоциональное состояние в виде эйфории.

Сопоставляемые товары различаются по условиям реализации, поскольку безалкогольная продукция может вводиться в гражданский оборот без ограничений, в то время как продажа алкоголя регламентирована Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому этот товар предлагается к продаже только определенному кругу лиц (старше 18 лет), при этом запрещается его торговля в детских, спортивных, образовательных учреждениях, а также на прилегающих к ним территориях.

Выкладка алкогольных и безалкогольных напитков в местах реализации, как правило, осуществляется в разных торговых отделах, объединяющих продукцию одной товарной группы.

Вместе с тем, даже если допустить, что в ряде небольших торговых предприятий соки, тоники и слабоалкогольная продукция располагаются по соседству, как это представлено лицом, подавшим возражение, на фотографиях из приложения (36), то, тем не менее, доказательств того, что потребитель наделяет эти товары одними и теми же свойствами и назначением, из материалов дела не усматривается.

Коллегия приняла во внимание тезис возражения о том, что выводы по настоящему возражению следует соотнести с выводами Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-466/2024, касающимися принадлежащего ООО «ПК «Байкал Аква» обозначения «**Legend of Baikal**» по заявке №2021742657, поданного на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ. Обратившись к названному судебному акту (приложение 41), коллегия установила, что суд признал невозможной регистрацию на имя ООО «ПК «Байкал Аква» товарного знака по заявке №2021742657 как нарушающего, в частности, исключительное право ООО «Байкал» на серию его товарных знаков. При этом в

рамках этого спора исследовалась исключительно однородность алкогольной продукции.

При этом в распоряжении суда по делу №СИП-466/2024 имелась информация о принадлежности ООО «ПК «Байкал Аква» иных товарных знаков со словесными элементами «Legend of Baikal» по свидетельствам №361185, №309245, №958432, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки. Суд счел, что сведения о товарных знаках ООО «ПК «Байкал Аква», зарегистрированных для безалкогольных товаров, не влияют на выводы по обозначению, предоставление правовой охраны которому испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам. Тем самым суд фактически признал отсутствие однородности алкогольных и безалкогольных товаров.

Таким образом, названный судебный акт не приводит к выводу о наличии оснований для признания неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022998, зарегистрированному в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание отсутствие однородности сопоставляемых товаров 32, 33 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №1022998, №361185, коллегия не усматривает основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №1022998 положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, его регистрация не способна каким-либо образом ущемить законные интересы обладателя исключительного права ООО «ПК «Байкал Аква» на принадлежащее ему средство индивидуализации безалкогольной продукции.

В свою очередь анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 на предмет соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии

потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Так, лицо, подавшее возражение, обосновывая свою позицию о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 порождать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров 33 класса МКТУ, ссылается на результаты заключения Лаборатории социологической экспертизы №217-2024 от 25.09.2024 (приложение 3), которое было подготовлено по результатам информационно-аналитического отчета обзора рынка, проведенного с 10.09.2024 по 25.09.2024 с целью определить степень распространенности товаров под товарным знаком «Legend of Baikal» на рынке вод и безалкогольных напитков (32 класс МКТУ) на сегодняшний день и на дату 02.03.2023, т.е. дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998. Результаты названного исследования показали, что продукция в сопровождении обозначения «Legend of Baikal» присутствовала в гражданском обороте, а именно, в крупных интернет-магазинах, сетях и маркетплейсах, а также розничных магазинах, была известна потребителю, исходя из обзоров и отзывов, в исследуемый период времени.

Помимо результатов указанного заключения №217-2024 от 25.09.2024, лицо, подавшее возражение, обосновывая тезис о наличии своей продукции под товарным знаком «Legend of Baikal» в гражданском обороте, приводит данные о продажах

товаров (приложение 10), сведения о рекламных кампаниях (приложения 11 – 27), информацию о полученных наградах (приложения 28-33).

Следует констатировать, что все упомянутые сведения касаются исключительно такого товара 32 класса МКТУ как питьевая вода. Фактических сведений о том, что лицо, подавшее возражение, известно потребителю в качестве производителя алкогольных напитков в материалах возражения не приводится.

Тем не менее, обосновывая свою позицию, лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие социологических признаков опасности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров в случае присутствия на рынке товаров под оспариваемым товарным знаком, которые следуют из заключения Лаборатории социологической экспертизы №218-2024 от 14.10.2024, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 10.09.2024 по 25.09.2024 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей пива (32 класс МКТУ); алкогольных напитков (за исключением пива), продуктов алкогольных для приготовления напитков (33 класс МКТУ). В онлайн-опросе приняло участие 2200 человек из 295 населенных пунктов в 82 регионах Российской Федерации. Согласно выводам заключения №218-2024 от 14.10.2024, в настоящее время 79% опрошенных полагает, что тестируемым обозначением «Legend of Baikal» маркируется вода и безалкогольные напитки, а 82% опрошенных, имея намерение приобрести пиво, алкогольные напитки, алкогольные продукты для приготовления напитков, и увидев данную продукцию под тестируемым обозначением, посчитали бы, что ее производителем является производитель воды, безалкогольных напитков под тождественным обозначением, что не соответствует действительности. Кроме этого подавляющее большинство опрошенных (92%) полагают, что в настоящее время пиво, другие алкогольные напитки, продукты для приготовления напитков, а также вода и безалкогольные напитки под тестируемыми тождественными обозначениями «Legend of Baikal» производятся одной или разными, но связанными между собой компаниями, что не соответствует действительности. Доля респондентов, существенно превышающая 20% (38%) полагает, что ООО «ПК «Байкал Аква» производит пиво, другие алкогольные напитки, алкогольные продукты

для приготовления напитков под тестируемым обозначением «Legend of Baikal», что не соответствует действительности. Такая же доля респондентов (37%) считает, что ООО «ПК «Байкал Аква» принадлежит тестируемое обозначение «Legend of Baikal» для производства пива, алкогольных напитков, алкогольных продуктов для приготовления напитков, что не соответствует действительности. Практически аналогичные процентные соотношения были установлены Лабораторией социологической экспертизы на ретроспективную дату.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 представил аналитический отчет, подготовленный ООО «Компания «Аналитическая Социология» по итогам социологического исследования российских потребителей «Характер различительной способности обозначения «Legend of Baikal» и восприятия обозначения «BAIKAL» / «Байкал» среди потребителей России» (приложение 42). Исследование проводилось среди совершеннолетних потребителей пива, воды, крепкой алкогольной продукции в количестве 1500 человек, при этом в выборочную совокупность вошли 6 городов – субъектов Российской Федерации, представляющие различные федеральные округа: Москва и Санкт-Петербург (по 500 человек), Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Ростов-на-Дону (по 125 человек). Следует отметить, что названная количественная и региональная выборка респондентов рассматривается в качестве репрезентативной, исходя из правоприменительной практики, сформулированной в Информационной справке о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15.

Следует отметить, что в аналитическом отчете, подготовленном ООО «Компания «Аналитическая Социология», учитывается как рынок алкогольной, так и безалкогольной продукции, а также исследуется мнение потребителей как о деятельности ООО «ПК «Байкал Аква», так и о деятельности ООО «Байкал», являющихся производителями названных категорий товаров 32 и 33 классов МКТУ. При этом основные выводы представленного исследования сводятся к тому, что более половины потребителей в целом (56,3%) считают, что вода и алкогольная

продукция под обозначением «Legend of Baikal» могут производиться разными, независимыми компаниями. При этом две третьих потребителей в целом (64,1%) указали, что производителем водки под названием «Legend of Baikal», скорее всего, может являться компания, занимающаяся выпуском водок и настоек «БАЙКАЛ» / «BAIKAL» с целью расширения выпуска линейки продукции «Байкальской тематики». У более, чем двух третьих потребителей (71,9%) ООО «ПК «Байкал Аква» не ассоциируется с производством пива и алкогольных напитков под обозначением «Legend of Baikal» по причине того, что в названии компании присутствует слово «Аква». При этом практически три четверти потребителей (72,3%) указали на то, что обозначение «Legend of Baikal» используется для маркировки воды. Практически две трети потребителей в целом (60,5%) считают, что им не известны факты, когда при введении коммерческой деятельности в России предприятия одновременно занимались производством и реализацией алкогольной и безалкогольной продукции. Если бы вопросы, которые были заданы в ходе опроса потребителей по поводу исследуемых обозначений «Legend of Baikal» и «БАЙКАЛ» / «BAIKAL» были заданы на 02.03.2023, то три четверти потребителей в целом (76,2%) ответили бы на них также как на момент проведения исследования.

Тем самым, представленное правообладателем социологическое исследование опровергает довод лица, подавшего возражение, об угрозе введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя алкогольной и безалкогольной продукции, сопровождающейся спорным обозначением «Legend of Baikal».

Следует отметить, что коллегией были учтены комментарии Лаборатории социологической экспертизы на отзыв ООО «Байкал» (приложение 38), а также рецензия этой организации на аналитический отчет, проведенный ООО «Компания «Аналитическая социология» (приложение 39), в которых социологическая организация указывает на объективность проведенных ей исследований, однако подвергает критике результаты исследования оппонента.

Коллегия, в силу отсутствия у нее компетенции по выявлению каких-либо нарушений в области методологии представленных социологических исследований

или достоверности полученных результатов, в целом полагает, что сделанные в ходе этих исследований выводы носят взаимоисключающий характер.

Между тем, проанализировав выводы представленного заключения Лаборатории социологической экспертизы №218-2024 от 14.10.2024 в совокупности с другими материалами дела, коллегия находит их неубедительными, поскольку проведенный опрос не касался потребителей безалкогольных напитков, в отношении которых на самом деле и осуществляет деятельность ООО «ПК «Байкал Аква». Более того, все вопросы этого социологического исследования касались мнения потребителей относительно деятельности ООО «ПК «Байкал Аква», а деятельность ООО «Байкал» и ассоциирование тестируемых обозначений с этим лицом социологической организацией в принципе не затрагивались.

Что касается представленной лицом, подавшим возражение, рецензии на аналитический отчет ООО «Компания «Аналитическая социология», то она подготовлена той же организацией, что готовила соответствующее социологическое исследование и сделала вывод о вероятности введения потребителей в заблуждение товарным знаком «Legend of Baikal», т.е. лицом, заинтересованным в том, чтобы именно подготовленный ею документ был принят административным органом в качестве доказательства по делу, подтверждающего мнение ООО «ПК «Байкал Аква» о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям законодательства.

При этом, несмотря на приведенные в рецензии Лаборатории социологической экспертизы замечания по аналитическому отчету ООО «Компания «Аналитическая социология», они в целом не нивелирует выводов этой организации об отсутствии ассоциирования обозначения «Legend of Baikal» с ООО «ПК «Байкал Аква» в отношении алкогольной продукции.

Аналогичный вывод усматривается и в части довода лица, подавшего возражение, о том, что почти треть опрошенных респондентов (27,8%) по аналитическому отчету ООО «Компания «Аналитическая социология» ассоциирует спорное обозначение «Legend of Baikal» с водой. Так, указанный результат сам по себе не свидетельствует об ассоциирование оспариваемого товарного знака по

свидетельству №1022998 в отношении товаров 33 класса МКТУ именно с ООО «ПК «Байкал Аква». Напротив, 71,9% опрошенных не считают ООО «ПК «Байкал Аква» производителем алкогольной продукцией под товарным знаком «Legend of Baikal», в то время как 64,1% полагают, что таким производителем как раз является производитель водки и настоек «БАЙКАЛ» / «BAIKAL», т.е. правообладатель.

Таким образом, исследовав все материалы дела в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 у потребителя сложились стойкое представление о том, что обозначение «Legend of Baikal» представляет собой средство индивидуализации ООО «ПК «Байкал Аква», предназначенное для сопровождения товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1022998 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для удовлетворения поступившего возражения в рамках требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1022998.