

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.01.2012, поданное ОАО «Останкинский завод напитков», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 31.05.1994 произведена 17.05.1996 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Байкал», Москва, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 31.05.2014.

В наименование Товарищества с ограниченной ответственностью «Байкал» вносились изменения, затрагивающие его организационно-правовую форму, в результате которых оно было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Байкал», 119021, Москва, ул. Россолимо, д. 7 (сведения опубликованы 25.06.1998). Затем был изменен адрес юридического лица на 664021, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 27 (сведения опубликованы 28.06.2007).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 29.03.2006 правовая охрана товарного знака по свидетельству №141917 досрочно частично прекращена в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ и сохранена

для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы, составы для изготовления напитков» (сведения опубликованы 25.05.2006).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника с волнообразными полосами черного цвета, чередующимися с полосами черно-сине-белого цвета. На полосах черного цвета буквами латинского и русского алфавитов белым цветом выполнены два словесных элемента «BAIKAL»/«БАЙКАЛ».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917, в котором выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- ОАО «Останкинский завод напитков», начиная с 1972 года и по настоящее время, производит безалкогольный напиток «БАЙКАЛ»;
- качество напитка «БАЙКАЛ», произведенного лицом, подавшим возражение, подтверждается дипломами и благодарственными письмами;
- правообладатель в различные периоды времени направлял в адрес Завода-производителя (Останкинский завод напитков) благодарственные письма за представленные образцы безалкогольной продукции, в том числе напитка «БАЙКАЛ», а также принимал участие в награждении завода за производимый им товар;
- однако, начиная с июля 2011 года, в адрес ОАО «Останкинский завод напитков» стали поступать претензии от ООО «БАЙКАЛ» и ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии;

- в результате в ноябре 2011 года напиток «БАЙКАЛ» производства, лица, подавшего возражение, снят с продажи торговой сетью «АШАН»;

- в настоящее время из-за действий правообладателя оспариваемой регистрации ОАО «Останкинский завод напитков» не может осуществлять свою деятельность и несет убытки;

- таким образом, ОАО «Останкинский завод напитков» является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «БАЙКАЛ» по свидетельству №141917;

- регистрация товарного знака «БАЙКАЛ» по свидетельству №141917, правообладателем которой является ООО «Байкал», вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку до даты приоритета оспариваемой регистрации – 31.05.1994, безалкогольный напиток, маркированный обозначением «БАЙКАЛ», начиная с 1972 года, производился Московской специализированной фирмой «Русский квас», головным предприятием которой являлся «Останкинский завод фруктовых вод» (в настоящее время ОАО «Останкинский завод напитков»);

- в 1972 году специалистами указанной фирмы были разработаны и утверждены в Главном управлении пивоваренной и безалкогольной промышленности МПП РСФСР Рецепт на тонизирующий напиток «БАЙКАЛ» и Технологическая инструкция по его приготовлению;

- также фирмой «Русский квас» были разработаны технические условия для изготовления данного напитка;

- в течение года был организован выпуск напитка «БАЙКАЛ», параллельно с которым осуществлялись работы по усовершенствованию рецептуры и технологического процесса производства;

- в мае 1972 года было получено разрешение от Министерства здравоохранения СССР на временный выпуск опытной партии напитка «БАЙКАЛ»;

- в октябре 1972 года были получены разрешения указывать обозначение «Байкал» на этикетках и на промышленный выпуск напитка;

- в 1972 году данный напиток был представлен в качестве экспоната на ВДНХ СССР, и в этом же году напитку «БАЙКАЛ», производимому Московской специализированной фирмой «Русский квас», была присуждена I премия в конкурсе на лучшее художественное оформление и разработку новых видов изделий пищевой промышленности к 50-летию образования СССР;

- в конце 1972 года выходит «разгромная статья» в газете «Вечерняя Москва» о дефиците напитка «Байкал»;

- в 1973 году в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР были поданы заявки на выдачу авторских свидетельств на изобретения «Тонизирующий напиток «Байкал» и «Способ получения тонизирующего напитка «Байкал»;

- заявителями по заявкам являлись ВНИИ пиво-безалкогольной промышленности и Московская специализированная фирма «Русский квас», а авторами являлись сотрудники указанных организаций;

- в октябре 1973 года Центральная дегустационная комиссия постановила рекомендовать к присвоению Государственного знака качества напитку «БАЙКАЛ» Московской специализированной фирмы «Русский квас»;

- в начале 1974 года были произведены расчеты экономической эффективности от внедрения изобретения «способ приготовления напитка «Байкал» и изобретения «Безалкогольный тонизирующий напиток «Байкал» и составлена справка о норме выработки напитка «Байкал» за 7 часов;

- в марте 1977 года напитку безалкогольному газированному «БАЙКАЛ», выпускаемому Останкинским заводом фруктовых вод, присвоен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА;

- лицо, подавшее возражение, выпускает безалкогольный напиток «БАЙКАЛ» с 1972 года и по настоящее время;

- согласно объяснительной записке в торговую сеть Останкинским заводом фруктовых вод было поставлено в 1975 году – 502, 9 тысяч дал, в 1976 году – 517,5 тысяч дал, а в 1977 году согласно социалистическим обязательствам завод взял на

себя повышенные обязательства по выпуску напитка «БАЙКАЛ» в объеме 300 тысяч дал;

- сведения о том, что ОАО «Останкинский завод напитков» является и в настоящее время производителем безалкогольного напитка «БАЙКАЛ» подтверждаются Энциклопедией – каталогом «ПИВО, ВОДА, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА», Москва 2008 год;

- таким образом, вышеизложенное подтверждает, что регистрация №141917 товарного знака «БАЙКАЛ» на имя ТОО «Байкал» (в настоящее время правообладатель ООО «Байкал») вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как потребитель на дату приоритета 31.05.1994 знал, что напиток «БАЙКАЛ» производился Останкинским заводом фруктовых вод (ныне ОАО «Останкинский завод напитков»).

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Приказ МПП РСФСР № 390 от 30.07.1968 г. и приказ ГлавУпрпиво МПП РСФСР №146 от 13.08.1968 г. [1];

- Приказ Московского производственного объединения пивобезалкогольной промышленности № 2 от 29.04.1977 г. [2];

- Приказ по главному управлению пивоваренной и безалкогольной промышленности МПП РСФСР №146 от 13.08.1968 [3];

- Приказ МПП РСФСР № 20 от 14.01.80 г. [4];

- Распоряжения № 431-р от 22.06.1993 г. и Свидетельство о регистрации № 026.025 от 22.07.1993г. [5];

- Свидетельство о регистрации изменений № 26025- 1и от 02.12.1996 г. [6];

- Свидетельство о регистрации изменений № 26025- iu 1 от 29.02.2000 г. [7];

- Рецепт на тонизирующий напиток «Байкал» и Технологическая инструкция по приготовлению напитка «Байкал» от 04.05.1972 г. [8];

- Технологические условия Напиток тонизирующий «БАЙКАЛ» ТУ-18-РСФСР-456-72 от 15.05.1972 г. [9];
- Протокол совещания по вопросу выпуска напитка «Байкал» у зам.министра пищевой промышленности СССР от 29.05.1972 г. [10];
- Акт о лабораторных испытаниях по отработке технологии получения композиций для напитка «БАЙКАЛ» [11];
- Справка в Главпиво Минпищепрома СССР об использовании настойки эвкалипта, Справка по приготовлению и розливу напитка «Байкал», пояснительные записки о разработке и составе напитка «Байкал» с указанием планируемого выпуска напитка в 1972 году [12];
- Письмо зам. министра пищевой промышленности СССР о разрешении временного выпуска опытной партии напитка «Байкал» [13];
- Письмо №21-123/11-502 от 06.10.72 об отсутствии возражений против выпуска напитка «Байкал», Письмо №123-5/898-15 от 21.11.72 о подтверждении промышленного выпуска напитка «Байкал» [14];
- Потребность сырья на производство напитка «Байкал» с 1972 по 1975 годы; Расчет калькуляции цены на напиток «Байкал» [15];
- Характеристика экспоната (напиток «Байкал») на ВДНХ СССР [16];
- Выписка из приложения к приказу №458 от 06.07.72 (перечень новых видов изделий, премированных на конкурсе к 50-летию образования СССР; напитку «Байкал» присуждена премия) [17];
- Письмо в редакцию газеты «Вечерняя Москва» и статья о выпуске напитка «Байкал» [18];
- Материалы по изобретениям «Тонизирующий напиток «Байкал» и «Способ получения тонизирующего напитка «Байкал» [19];
- Выписки из протокола заседания центральной дегустационной комиссии о дегустации напитка «Байкал» [20];
- Товарно-транспортная накладная №34807 от 29.12.73 [21];

- Расчет экономической эффективности от внедрения изобретения способа приготовления напитка «Байкал» от 30.01.1974 и Справка о норме выработки напитка «Байкал» [22];

- Письмо от 05.08.74 начальнику московского управления Госторгинспекции с просьбой выдать справку о качестве напитка «Байкал» [23];

- Свидетельство о государственной регистрации продукции, удостоенной государственного знака качества № 45253 от 22.03. 1977, Решение государственной аттестационной комиссии от 23.12.1976 [24];

- Документы за 1972 год. Годовой отчет Московской специализированной фирмы «Русский квас» с объяснительными записками о выпуске напитка «Байкал»; об освоении и внедрении напитка; задание и план по выпуску напитка «Байкал»; Справки о выпуске напитка «Байкал»; Приказ генерального директора №147 от 17.10.1972 (подбор компонентов для напитка «Байкал») [25];

- Документы за 1973 год. Годовой отчет завода о поставке настоев для напитка «Байкал»; Годовой отчет о сроках ввода в эксплуатацию мощностей по производству напитка «Байкал», поставка настоев; Телефонограммы о доставке в буфет МПП СССР напитка «Байкал» и представление на выставку напитка «Байкал»; Письмо директору всесоюзного павильона лучших образцов товаров народного потребления о предполагаемом выпуске напитка «Байкал» [26];

- Документы за 1974 год. Годовой отчет об освоении Останкинским заводом фруктовых вод двух новых линий по выпуску напитка «Байкал» и поставке товара в торговую сеть. Объяснительная записка к годовому отчету по выпуску напитка; Калькуляция себестоимости напитка «Байкал» - Московский завод безалкогольных напитков. Годовой план Останкинского завода фруктовых вод по производству и выпуску готовой продукции, освоению 2-х линий по производству напитка «Байкал», план производства. Приказы по Останкинскому заводу фруктовых вод: План внедрения агрегата «Нольмикс» для приготовления напитка «Байкал». Приказ №167-а от 08.10.74 (утверждение норм расхода); Приказ №198 от 29.11.74 (своевременное приготовление купажа для напитка «Байкал»); Приказ №209 от 13.12.74 (переход на оформление бутылок «Байкал» овальными этикетками); Социалистические

обязательства специализированной фирмы «Русский квас» и Останкинского завода фруктовых вод по освоению и производству напитка «БАЙКАЛ» [27];

- Документы за 1975 год. Годовой финансовый план Останкинского завода фруктовых вод (Плановый расчет финансовой прибыли). Объяснительная записка Московского завода безалкогольных напитков к годовому отчету по выпуску «Байкала»; Годовой отчет Останкинского завода фруктовых вод - Остатки продукции; Годовой отчет фирмы «Русский квас» с объяснительной запиской – Ремонт цеха «Байкал», поставка «Байкала»; Распоряжения и Приказы генерального директора Останкинского завода фруктовых вод по производству и реализации напитка «БАЙКАЛ», (Распоряжение №25, Приказы №12 от 29.01.1975, №13 от 30.01.1975, №55 от 25.04.1975, №73-а от 04.06.75, №114 от 04.09.75); № 114 от 04.09.1975 Приказы (новый цех напитка «Байкал») №57 от 29.04.75; №68 от 29.05.75; №81 от 26.06.75 , №91-а от 31.07.75; №111 от 28.08.75; №120 от 29.09.75; №106 от 15.08.75; Приказ Министерства - Приказ №20 от 14.01.75 (срочно приступить к ремонту полов в цехе «Байкал», сдать в эксплуатацию линии розлива напитка «Байкал»); Письмо ГУ пивоваренной и безалкогольной промышленности о разрешении выпуска напитка «Байкал» на 1975 год [28];

- Документы за 1976 год. Годовой отчет и Объяснительная записка (Выпуск напитка «Байкал», представление на аттестацию на «знак качества» напитка «Байкал»); калькуляция себестоимости напитка «Байкал» - Московский завод безалкогольных напитков; Приказы директора фирмы «Русский квас»; Задание по выпуску напитка «Байкал»; Приказ №130 от 03.19.1976 (забраковка партии напитка «Байкал»); Годовой отчет и Объяснительная записка по Останкинскому заводу фруктовых вод: внепроизводственные расходы, в том числе на рекламу в газете напитка «Байкал», остаток готовой продукции, поставка в торговую сеть напитка «Байкал»; Годовой план для специализированной фирмы «Русский квас» по выработке напитка «Байкал» на 1976 год, Письмо ГУ пивоваренной и безалкогольной промышленности о подготовке к аттестации напитка «Байкал» [29];

- Документы за 1977 год. Распоряжение директора по заводу №13 от 04.07.1977 (определение расхода фильтр-картона на фильтрацию купажа «Байкал»);

Квартальные отчеты о выполнении соц. соревнования по выпуску напитка «Байкал»; Соц. обязательство на экономию композиции «Байкал» и на выпуск со знаком качества напитка «Байкал» [30];

- Претензии от ООО «Байкал» и ГНУ ВНИИПБиВП [31];

- Приказ по народному комиссариату пищевой промышленности СССР №106 от 13 февраля 1940 года «Об утверждении техпроекта завода фруктовых вод в г. Москве (Пушкинском) производительностью 300.000 гл. в год» [32];

- Акт технической приемки здания застройщиком от подрядчика, 1958 год [33];

- Техническое описание [34];

- Приказы вышестоящих организаций относящихся к деятельности завода за 1980 г. [35];

- Заключение о прочности бетона в конструкциях вновь строящегося завода фруктовых вод в Останкино по Огородному пр. 1-а [36];

- Устав АООТ «РУССКИЙ КВАС», зарегистрированный Московской регистрационной палатой 22.07.1993 [37];

- Устав ОАО «Русский квас», 1996 год [38];

- Устав ОАО «Останкинский завод напитков», 2000 год [39];

- Наградные документы, сведения из энциклопедии, образцы этикеток [40];

- Документы за 1978 год. Годовой отчет Останкинского опытно-экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с расшифровкой остатков готовой продукции на 01.01.1979 год и с объяснительной запиской; Годовой план и отчет завода по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам со справкой-отчетом о выпуске напитка «БАЙКАЛ» в объеме 649,2 тыс. дал.; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции с таблицами по кварталам; годовой план и отчет завода о развитии и внедрении новой техники касательно производства напитка «Байкал» [41];

- Документы за 1979 год. Годовой отчет Останкинского опытно-экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с таблицей остатков продукции на 01.01.1980, со справкой

по расходу сырья за декабрь 1979 года, с объяснительной запиской и письмом ген.директору Моспиво с просьбой о разрешении выпуска напитка «Байкал» с этикетками Москворецкого опытно-экспериментального пивзавода [42];

- Документы за 1980 год. Годовой отчет Останкинского опытно-экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям со справкой по остаткам этикеток на 1981 год; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции с таблицами по кварталам, с заданием на выработку безалкогольных напитков, в т.ч. «Байкал» с 30.07 по 05.08; Разрешающее письмо Минпищепрома СССР об использовании этикеток при выработке напитка «Байкал»; Решение государственной аттестационной комиссии об отнесении продукции – напитка «Байкал», выпускаемого Останкинским экспериментальным заводом безалкогольных напитков, к первой категории качества с регистрацией данного решения с картой технического уровня и качества аттестуемой продукции [43];

- Документы за 1981 год. Годовой отчет Останкинского экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с остатками на конец декабря 1981 года, расшифровкой остатков по готовой продукции на 01.01.1982 год и справкой по остаткам этикеток на 01.01.1982 год; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции с утвержденными и уточненными планами производства, в том числе напитка «Байкал» [44];

- Документы за 1982 год. Годовой отчет Останкинского экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с остатками продукции на 01.01.1983 год; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции с планами производства по кварталам, в том числе напитка «Байкал»; Письма Минпищепрома СССР касательно розлива напитка «Байкал» в металлические банки [45];

- Документы за 1983 год. Годовой отчет Останкинского экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с расшифровками остатков продукции на 01.01.1984 год; Годовой план и

лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции, включая проект плана производства с разбивкой по кварталам, расширенный ассортимент проекта плана производства, план производства с разбивкой по кварталам спецификация на выпускаемую продукцию [46];

- Документы за 1984 год. Годовой отчет Останкинского экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям со справками по остаткам этикеток на 01.01.1985 год, остатками по готовой продукции на 01.01.1985год; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции, включая проект плана производства, плановый расчет налога, расширенный ассортимент проекта плана производства, план производства с разбивкой по кварталам, спецификация на выпускаемую продукцию [47];

- Документы за 1985 год. Годовой отчет Останкинского экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с остатками и расшифровкой остатков продукции на 01.01.1986 год, и таблицей по расходу сырья на выпущенную готовую продукцию за 1985 год; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции, включая проект плана производства с разбивкой по кварталам, план производства с разбивкой по кварталам, уточненный план производства на 4 квартал, расширенный ассортимент на сентябрь 1985 года; Письмо Роспивпрома от 01.04.85 г. №6-16/1056 и от 06.05.85 г. №6-16/1456 о дегустации продукции [48];

- Документы за 1986 год. Годовой отчет Останкинского экспериментального завода безалкогольных напитков по основной деятельности и капитальным вложениям с остатками по готовой продукции на 01.01.1987 год; Годовой план и лимиты завода по производству, ассортименту и себестоимости продукции, включая проект плана производства напитков, плановый расчет налога с оборота, план производства по кварталам, спецификация поставки продукции, план производства в расширенном ассортименте; Протокол исследования проб от 27.02.86 г. №1224-1235, Протокол исследования от 19.11.86 г. №1461-1467 [49];

- Документы за 1987 год. Отчет по основной деятельности со сведениями о производстве за период с января по декабрь 87 года, об остатках на 01.01.1988 год, о расходе сырья на выпущенную продукцию; лимиты плана и плана по себестоимости с расчетом затрат; лимиты плана и план по производству с разбивкой по кварталам, проект плана производства и спецификация [50];

- Документы за 1988 год. Отчет по основной деятельности со сведениями об остатках готовой продукции на 01.10.1988год; Лимиты плана и план по производству, включая проект плана, расширенный ассортимент, спецификация на поставку продукции и переписка с Мосгорагропромом об увеличении выпуска напитка «Байкал»; Лимиты плана и план по себестоимости с расходом сырья на выпущенную продукцию; Протокол бактериологического исследования от 24.03.88 г. №335-340/852-863 [51];

- Документы за 1989 год. Отчет по основной деятельности со сведениями по остаткам продукции на 01.11.1989 год; Лимиты плана и план по труду, включая план производства на февраль, апрель, март; лимиты плана и план по производству по кварталам [52];

- Документы за 1990 год. Лимиты плана и план по производству с разбивкой по кварталам и спецификацией на поставку продукции; Лимиты плана и план по себестоимости с расчетом налога с оборота; Протоколы исследований проб от 10.07.90 г. №1923-26/3338-3345 и от 18.09.90 г. №2117№2122 [53].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.03.2012, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- Документы за 1972 год. Письмо от МПП СССР №34-3/25-523 от 22.05.1972; письмо от Минторг РСФСР от 16.05.1972 [54];

- Документы за 1975 год. Акт, протокол центральной дегустационной комиссии пивобезалкогольной промышленности Минпищепрома СССР от 15.04.1975, письма от Главного управления пивоваренной и безалкогольной промышленности от 21.04.1975, от 11.09.1975, от 17.11.1975, Приказ по МСФ «Русский квас» №114 от 04.09.1975, письмо от руководителя МСФ «Русский квас» В.Пояркова от 1975 [55];

- Документы за 1976 год. Карта тех. уровня качества аттестуемой продукции на март 1976 год, решение гос. аттестационной комиссии от 05.05.1976; протокол заседания гос. аттестационной комиссии по аттестации пива и безалкогольных напитков по категориям качества от 19.05.1976; письмо от Главного управления пивоваренной и безалкогольной промышленности от 19.01.1976; телефонограмма 6-4-5 от 1976 год [56];

- Документы за 1977 год. Акт инспекции по качеству продукции и санитарной службе от 08.06.1977; телефонограмма №6-5 от 09.09.1977; телефонограмма №6-1 от 07.10.1997; телефонограмма №6-5 от 22.11.1997; письмо от МПОПП «Останкинский опытно-экспериментальный завод безалкогольных напитков» №19-09 от 11.11.1977; акт производственных испытаний Юглона, 1977 [57];

- Документы за 1978 год. Акт поверки качества от 23-24.05.1978; акт московской инспекции по санслужбе и качеству продукции МПП РСФСР от 5-6.09.1978; карта тех. уровня качества аттестуемой продукции на май 1978 года [58];

- Документы за 1979 год. Письмо от МПОПП «Останкинский опытно-экспериментальный завод безалкогольных напитков» №2-1-260 от 19.04.1979; справка Останкинского опытно-экспериментального завода безалкогольных напитков за 1979 год [59];

- Документы за 1980 год. Акты московской инспекции №38 от 23-24.01.1980, №1368 от 08.04.1980; карта тех. уровня качества аттестуемой продукции на июнь 1980 год. [60];

- Документы за 1982 год. Письма от Научно-производственного объединения пиво-безалкогольной промышленности №1-19/2007 от 26.10.1982 [61];

- Документы за 1989 год. Протокол № 5 заседания центральной дегустационной комиссии Мосгосагропрома от 26.05.1989 [62];

- Письмо Главы управы Бутырского р-на г. Москвы СВАО №МБ/2-327 от 26.03.2012 [63];

- Письмо ЗАО «Полюстрово» №6 от 26.03.2012 [64];

- Информация о производителях напитка «Байкал», издание «Вода, безалкогольные и слабоалкогольные напитки», сведения из Интернета о наградах напитка «Байкал» [65];

- Приказ №118 МПП РСФСР от 23.02.1977 [66];

- Претензия в ООО «Абсолют» г. Челябинск от 09.02.2012 [67];

- Исковое заявление от ГНУВНИИПБВП РАСН [68];

- Определения арбитражного суда по делам №А41-12003/2012 от 07.03.2012, №А40-40353/12-5-368 от 19.03.2012, №А41-12000/12 от 05.03.2012 [69].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №141917, ознакомившись с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- в материалах, представленных лицом, подавшим возражение, отсутствуют доказательства того, что на дату подачи заявки обозначение «БАЙКАЛ» вводило потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

- рассматриваемый товарный знак не содержит в себе никаких сведений ни о производителе, ни о месте производства товара, в связи с чем говорить о ложности знака неправомерно;

- Останкинский завод фруктовых вод осуществлял выпуск напитка «Байкал» исключительно по согласованию с разработчиком – ВНИИПБиВП (Институт);

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного факта введения потребителей в заблуждение за все время 35-летней истории его использования, а все аргументы сводятся только к возможности введения в заблуждение, что в отношении знака, использующегося тридцать пять лет, звучит нелепо;

- анализ материалов возражения показывает, что Останкинский завод фруктовых вод до 1974 года не упоминается в связи с разработкой технологии производства напитка «Байкал» или с его производством;

- ВНИИПБиВП это головная структурная единица в научно-производственном объединении пиво-безалкогольной промышленности СССР (главному управлению которой подчинялась и созданная московская специализированная фирма «Русский квас» со всеми входящими в нее предприятиями, включая и Останкинский завод фруктовых вод);

- то есть, налицо подчиненность московской специализированной фирмы «Русский квас» и Останкинского завода фруктовых вод ВНИИПБиВП как головной структуре пиво-безалкогольной промышленности СССР;

- именно и только Институт разрабатывал на мощностях и площадках различных заводов СССР, а затем и России, новые технологии и регистрировал их на себя от имени и по поручению государственных органов в национальном патентном ведомстве;

- такая же политика существовала и в отношении регистрации объектов интеллектуальной собственности за рубежом;

- в период с 1970 по середину 1980 годов Торгово-промышленной палатой СССР (как патентным поверенным СССР) через Министерство иностранных дел СССР по указанию Министра пищевой промышленности СССР на имя Института был зарегистрирован более чем в 40 странах за рубежом товарный знак «Байкал»;

- Институт всегда являлся головной структурной единицей в научно-производственном объединении пиво-безалкогольной промышленности СССР и в настоящее время является ею в Российской Федерации в указанной области;

- в начале 1970 года на совещании в ЦК КПСС было принято решение о создании отечественных напитков в противовес американской «Пепси-Коле»;

- Председатель Правительства СССР А.Н.Косыгин поставил перед руководством Минпищепрома СССР (министр Леин В.П.) задачу разработать отечественный тонизирующий напиток, не уступающий по качеству американской «Пепси-Коле»;

- Управлением пивоваренной и безалкогольной промышленности Минпищепрома СССР было дано задание Институту, как головной научной структуре Управления, разработать указанный напиток на производственных базах ряда заводов СССР, а именно: Завод «Дагвино» (в настоящее время ОАО «Московский вино-коньячный завод «КиН»; 2 завода фирмы «Русский квас»: «Останкинский завод фруктовых вод» и «Московский завод «безалкогольных напитков»; «Москворецкий опытно-экспериментальный пивоваренный завод»;

«Почаинский винзавод» г.Нижний Новгород (г.Горький), Курская биофабрика фирма «БИОК» и ряд других предприятий СССР;

- во всех нормативных документах, протоколах государственных учреждений и ведомств СССР в период с 1970 по 1991 года в процессе создания напитка «Байкал», совершенствования его производства и контроля за ходом его производства, Институт значился первым в списках, что означало возложение на него всей ведущей работы в этом направлении и юридического закрепления её результатов;

- в середине 1973 года в результате работы учёных Института и сотрудников фирмы «Русский квас» была получена рецептура приготовления безалкогольного тонизирующего напитка «Байкал», основанная на использовании водно-спиртовых настоев различных природных компонентов;

- юридически это было закреплено в виде получения Свидетельства на изобретение «Безалкогольный тонизирующий напиток «Байкал» (Свидетельство №495858 (заявка №1939735) с приоритетом от 26 июня 1973 года, зарегистрированного 22 августа 1975 года в государственном реестре изобретений Союза ССР на имя Всесоюзного НИИ пиво-безалкогольной промышленности и Московской специализированной фирмы «Русский квас»;

- авторами изобретения являлись учёные (сотрудники) Института и работники фирмы «Русский квас»;

- затем Управлением пивоваренной и безалкогольной промышленности Минпищепрома СССР было принято Решение о разработке принципиально другой технологии приготовления напитка «Байкал» на основе разработки концентрата напитка «Байкал», который будет поставляться на все предприятия страны;

- для выполнения этой задачи учёные Института в течение 1973-1975 годов на производственных мощностях предприятий СССР разрабатывали принципиально новую технологию и рецептуру приготовления напитка «Байкал» на основе концентрата;

- в 1975 году учёными Института (Колпакчи А.П., Беленький СМ., Филонова Г., Сторчевая Т. и др.) разработаны Технические условия (ТУ 18) и Технический регламент для производства концентрата для напитка «Байкал», а также Рецептуры на

концентрат для напитка «Байкал», которые были Утверждены в Минпищепроме СССР и согласованы с заместителем Главного санитарного врача СССР;

- итоги плодотворной работы группы учёных Института (14 учёных) оформлены в виде получения Свидетельства на изобретение «Способ производства концентрата для безалкогольного тонизирующего напитка» (в том числе и напитка «Байкал») №574873 (заявка №2084482) приоритет от 10 декабря 1974 года, зарегистрированного 07 июня 1977 года на имя Всесоюзного научно-исследовательского института пивобезалкогольной промышленности;

- в 1981 году под редакцией учёных Института В.Е.Балашова и В.В.Рудольф издаётся книга «Техника и технология производства пива и безалкогольных напитков, где раскрывается разработанный Институтom индустриальный способ производства напитка «Байкал»;

- в 1983 году Институтom издаётся разработанный его сотрудниками Отраслевой стандарт «Напитки безалкогольные. Технические условия. ОСТ 18-117-82»;

- в 1983 году издан Сборник Рецептур на напитки безалкогольные, в том числе и на напиток «Байкал»;

- в 1990 году Институт издаёт сборник разработанных либо усовершенствованных им рецептов на напитки безалкогольные, в том числе и на напиток «Байкал»;

- в 1991 году Институтom составлен в 2 томах «Сборник технологических инструкций. Правил, методических указаний и нормативных материалов по безалкогольной промышленности» в том числе и по производству концентрата для напитка «Байкал»;

- для того, чтобы государство получало дивиденды от производства напитка «Байкал» на предприятиях страны и чтобы осуществлять контроль за качеством и технологией производства напитка «Байкал» на предприятиях, 19 августа 1977 года в Государственный Комитет СМ СССР по делам изобретений и открытий Институтom (в то время научно-производственное объединение пиво-безалкогольной промышленности) была подана заявка № 81157 на регистрацию комбинированного

товарного знака «Байкал» для товаров 32 класса - безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков, и в результате 23 ноября 1977 года был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №59925;

- факт регистрации товарного знака напитка «Байкал» в СССР и в зарубежных странах на имя Института осуществлён по указанию соответствующих Министерств и ведомств СССР;

- согласно Протоколу совещания Отдела товарных знаков и промышленных образцов Госкомизобретений и представителей Минпищепрома СССР от 27 марта 1979 года было принято решение - рекомендовать НПО пиво-безалкогольной промышленности подготовить, в частности, договор о выдаче лицензии на частичное использование этикетки «Байкал» на тонирующем напитке заводу «Русский квас»;

- то есть, даже в 1979 году Госкомизобретений и Минпищепром СССР подтверждали законность регистрации товарного знака «Байкал» по свидетельству №59925 и наличие исключительных прав у Института на данный товарный знак;

- никакие материалы возражения не подтверждают, что потребитель не только знал производителя напитка «Байкал», но и воспринимал его как единственного производителя;

- производством напитка «Байкал» под контролем и по согласованию с Институтом занимались также и другие предприятия СССР;

- 22.04.1992 года НПО пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (в настоящее время ГНУ ВНИИПБиВП) создало дочернюю структуру – Общество с ограниченной ответственностью «Байкал»;

- регистрация на имя ООО «Байкал» товарных знаков по свидетельствам №141917 и №152007 имело цель совместно с Институтом организовать работу по дальнейшему совместному продвижению бренда «Байкал» в сложных условиях рыночной экономики и предотвращать появление контрафактной продукции на рынке России;

- в связи с изменяющимися вкусами и взглядами потребителя на товары и в связи с необходимостью проведения рестайлинга этикетки напитка «Байкал» ООО «Байкал» 06.07.1994 подал на регистрацию в Роспатент новую этикетку напитка

«Байкал» по заявке №94018987, которая была зарегистрирована в качестве товарного знака по свидетельству №141917;

- как правильно отметило лицо, подавшее возражение, указанному напитку был присвоен государственный знак качества, которым владел не только Останкинский завод фруктовых вод, но и другие изготовители тонизирующего напитка «БАЙКАЛ»;

- контроль за качеством указанного напитка был возложен на его разработчика, а именно ВНИИ пиво-безалкогольной промышленности (позднее преобразованный в ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии);

- в настоящее время напиток «Байкал» производит ООО «Производственная компания «АКВАЛАЙФ» по сублицензионному договору на товарные знаки «Байкал» по свидетельствам №59925, №151442, №203612, правообладателем которых является ГНУ ВНИИПБиВП РАСН, и по лицензионному договору на товарные знаки «Байкал» по свидетельствам №141917 и №152007, правообладателем которых является ООО «Байкал»;

- непрерывное интенсивное использование товарного знака «БАЙКАЛ» его правообладателем, усилия правообладателя по усовершенствованию качества продукции под товарным знаком «БАЙКАЛ» и серьезные финансовые вложения в его рекламу привели к тому, что товарный знак стал хорошо известен подавляющему большинству российских потребителей и специалистов.

В подтверждение изложенной в отзыве позиции правообладателем представлены следующие документы:

- Справка института [70];
- Пояснительная записка к паспорту архива организации [71];
- Перечень переименований [72];
- Приказ о реорганизации «ВНИИПП» [73];
- Приказ №171 вопросы Научно-производственного объединения [74];
- Архивная справка по истории организации (ВНИЛП) [75];
- Устав (ГУ ВНИИ ПБ и ВП) [76];
- Постановление Ленинского районного комитета народного контроля [77];
- Исходные данные и схема предприятия для производства напитка [78];

- Ведомость серийно-выпускаемого оборудования [79];
- Перечень нестандартизированного оборудования [80];
- Продуктовый расчет [81];
- Отчет института - 1976 г. [82];
- Рецептуры на безалкогольные напитки 1973 г. [83];
- Приказ по ВНИИ ПБП от 24 июля 1975 года №93 и Распоряжение по ВНИИ ПБП №5 от 05 марта 1975 года [84];
- Письма на имя Института (из Краевого исполнительного Совета депутатов трудящихся г.Краснодара от 29.01.1976 года, Крымского ПО от 20.01.1976 года №280, Ленинградского ПО им.Степана Разина от 23.01.1976 года №19-7/14, Управления пищевой промышленности Ставропольского крайисполкома от 32.01.1976 года) [85];
- Свидетельство № 495858 на изобретение «Безалкогольный тонизирующий напиток «Байкал» [86];
- Рецептуры на безалкогольные напитки, 1973 г. [87];
- Сборник рецептов на напитки безалкогольные, 1991 г. [88];
- Рекомендации Всесоюзного совещания работников ПиБП 1974 [89];
- Разработка технологии производства безалкогольных напитков идустриальным способом 1975 год [90];
- Акт испытаний по изготовлению напитка «Байкал», выработанный на Мосвинзаводе «Дагвино» [91];
- Протокол №4 от 1975 года заседания Центральной дегустационной комиссии [92];
- Временная технологическая инструкция по приготовлению водно-спиртовых настоев [93];
- Отраслевой стандарт «Концентрат для напитка Байкал» [94];
- Композиция для производства напитка «Байкал» [95];
- Технологические инструкции по производству безалкогольных напитков [104];
- Сборник рецептов на безалкогольные напитки [96];
- Сборник рецептов на безалкогольные напитки по ГОСТ 28188-89. Общие технические условия 1991 год [97];

- Свидетельство №574873 от 7 июня 1977 года на изобретение «Способ производства концентрата для безалкогольного тонизирующего напитка» [98];

- Свидетельство № 59925 на товарный знак для товаров 32 класса - безалкогольные напитки, концентраты для приготовления безалкогольных напитков [99];

- Письмо Московского завода Дагестанских вин о заключении Лицензионного соглашения на товарный знак «Байкал» в отношении напитков №983 от 01.12.1982 [100];

- Письмо № 8-4/17 от 16.11.84 года о подготовке совещания по товарным знакам и промышленным образцам [101];

- Письмо №I/20 от 02.06.1980 о заключении лицензионных соглашений [102];

- Акт от 30.05.1980 года по лицензионным договорам напитка «Байкал» [103];

- Документация на право выпуска напитка «Байкал», направленная в Рязанское пиво-безалкогольное объединение, Черкасское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности, Свердловское производственное объединение пиво-безалкогольной промышленности, Крымское производственное объединение пиво-безалкогольной промышленности, Киевское производственное объединение по выпуску безалкогольных напитков, Закарпатское областное управление пищевой промышленности, Вильнюсский пивоваренный комбинат «Таурас», Горьковское винообъединение, Пивоваренный завод «Швитурис» город Клайпеда, Завод безалкогольных напитков город Запорожье, Завод безалкогольных напитков город Ереван, Ярославское производственное объединение пиво-безалкогольной промышленности город Ярославль, Днепропетровское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности, Таллиннский лимонадный завод, Донецкий завод пивообъединения, Челябинское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности, Пивоваренное и винодельческое производственное объединение «Рига», Витебский «ВИТЕБСПИВПРОМ», Пивоваренный комбинат «ГУБЕРНИЯ» город Шайляй [104];

- Письма на приобретение лицензии Донецким Облпищепромом, Крымским производственным объединением, Утенским пивоваренным комбинатом Литовской ССР [105];

- Документы по лицензионным договорам по товарному знаку «БАЙКАЛ» [106];

- Письмо Утенского пивоваренного комбината Литовской ССР об использовании товарного знака «Байкал» [107];

- Письмо Вильнюсского пивоваренного комбината о разрешении на выпуск безалкогольного напитка «Байкал» [108];

- Письмо пивоваренного комбината «Губерния» о разрешении на выпуск безалкогольного напитка «Байкал» [109];

- Письмо пивоваренного комбината «Швитурис» (г. Клайпида) о разрешении на выпуск безалкогольного напитка «Байкал» [110];

- Письмо Крымского объединения о порядке оформления документов на использование товарного знака (далее – ТЗ) «Байкал» [111];

- Письмо УКРПИВОПРОМ город Черкассы по лицензии на ТЗ «Байкал» [112];

- Письмо Запорожского облпищепрома по лицензии на ТЗ «Байкал» [113];

- Письмо Кременчугского пивоваренного завода по лицензии на ТЗ «Байкал» [114];

- Письмо Ереванского завода безалкогольных напитков по лицензии на ТЗ «Байкал» [115];

- Письмо Таллиннского лимонадного завода по лицензии на ТЗ «Байкал» [116];

- Письмо Министерства пищевой промышленности город Рига об использовании ТЗ «Байкал» [117];

- Письмо Министерства пищевой промышленности Белорусской ССР об использовании ТЗ «Байкал» [118];

- Письмо Донецкого производственного объединения пиво-безалкогольной промышленности об использовании ТЗ «Байкал» [119];

- Письмо Киевского производственного объединения по выпуску безалкогольных напитков об использовании ТЗ «Байкал» [120];

- Письмо Днепропетровского производственного объединения пиво-безалкогольной промышленности об использовании ТЗ «Байкал» [121];
- Письмо Сумского производственного объединения пиво-безалкогольной промышленности об использовании ТЗ «Байкал» [121];
- Письмо Российского промышленного объединения пиво-безалкогольной промышленности об использовании ТЗ «Байкал» [122];
- Письмо Областного Управления г.Киев по лицензионному договору на ТЗ «Байкал» [123];
- Информация об объемах производства напитка «Байкал» в 1979 году в Ворошиловградской области [124];
- Письмо Ворошиловградского Облуправления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» [125];
- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал», г. Кировоград [126];
- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Днепропетровск [127];
- Письмо Ленинградского производственного объединения пивоваренной и безалкогольной промышленности имени Степана Разина №19-2/8 от 10.01.80 [128];
- Письмо Закарпатского Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Ужгород [129];
- Письмо Областного управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Суммы [130];
- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Житомир [131];
- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Львов [132];
- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Ивано-Франковск [133];
- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Луцк [134];

- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Винница [135];

- Письмо Управления пищевой промышленности об использовании ТЗ «Байкал» г. Донецк [136];

- Лицензионные соглашения с Ушенским пивоваренным комбинатом (Литва) и Николаевским областным управлением пищевой промышленности (г. Николаев) [137];

- Сведения об объемах производства [138];

- Сведения о выплате роялти в 2002г. по товарным знакам «Байкал» [139];

- Лицензионный договор № 1-17 от 20.04.2011 г. с ООО «Байкал» [140];

- Протокол осмотра качества напитка «Байкал» и его результаты [141];

- Приказ о результатах проверки качества безалкогольного напитка «Байкал» на предприятиях Российской Федерации от 31 августа 2000 г. [142];

- Протокол № 2 от 15.12.98 г. заседания Дегустационной комиссии ВНИИ пивоваренной безалкогольной и винодельческой промышленности по оценке качества напитка «Байкал» [143];

- Докладная Института от апреля 1985 г. «Опыт НПО пиво – безалкогольной промышленности по передаче права частичного использования товарного знака предприятиям отрасли с целью выпуска высококачественной продукции» [144];

- Докладная записка института о регистрации ТЗ «Байкал» в зарубежных странах [145];

- Докладная записка института по использованию ТЗ «Байкал» в России и за рубежом [146];

- Протокол совещания сотрудников Отдела товарных знаков и промышленных образцов Госкомизобретений и представителей Минпищепрома СССР по вопросу товарного знака «Байкал» от 27 марта 1979 г. [147];

- Докладная о заключении лицензионного соглашения на товарный знак «Байкал» [148];

- Документация на право выпуска концентрата напитка «Байкал» [149];

- Письмо о регистрации ТЗ «Байкал» в Индии от 13 июля 1984 г. [150];

- Письмо о плане мероприятий по продаже лицензии на 1980 г. [151];
- План мероприятий по продаже лицензий иностранным фирмам Министерством пищевой промышленности ССР и В/О «Лицензинторг» на 1980 г. [152];
- Справка по вопросу регистрации ТЗ «Байкал» за рубежом по состоянию на 01.06.79 г. [153];
- Справка о регистрации ТЗ «Байкал» за границей от 19.02.79 г. [154];
- Справка о выделении средств на регистрацию ТЗ «Байкал» [155];
- Справка о состоянии вопроса по регистрации ТЗ (этикетки) на безалкогольный напиток «Байкал» за границей на 01.08.79 г. [156];
- Письмо о продаже фирме «Кока-Кола» (США) лицензии на производство напитка «Байкал» из концентрата [157];
- Письмо о согласовании стран для регистрации в них ТЗ «Байкал» от 30 ноября 1978 г. [158];
- Докладная о регистрации ТЗ «Байкал» за рубежом с перечнем стран [159];
- Заключение и предложение по лицензионному договору с компанией «Кока-Кола» по ТЗ «Байкал» [160];
- Справка об обеспеченности сырьем для производства концентрата напитка «Байкал» [161];
- Письмо о регистрации ТЗ «Байкал» за рубежом [162];
- Материалы и свидетельства на ТЗ «Байкал» о его регистрации в зарубежных странах [163];
- Отчёт по этапу 3.04 «Уточнение технологии концентрата напитка «Байкал» 1981г. [164];
- Техника и технология производства пива [165];
- Отраслевой стандарт - напитки безалкогольные. Технические условия. 1983 год [166];
- Сборник рецептур на напитки безалкогольные. Часть 1.1990 год [167];
- Сборник технологических инструкций (далее – ТИ), правил, методических указаний нормативных материалов, том 1, 1991 год [168];

- Сборник технологических инструкций, правил, методических указаний нормативных материалов, том 2, 1991 год [169];

- Сборник основных правил, ТИ и нормативных материалов, 2000 год [170];

- Копии заявок №№2012705712, 2012705711, 2012705710, на товарный знак «БАЙКАЛ» [171];

- Постановление Президиума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 14.12.2004 г. №11580/04 [172];

- Определение Конституционного суда Российской Федерации от 20.12.2001 г. №287-О [173];

- Распечатки из БД ФИПС по свидетельствам №№59925, 151442, №141917, 152007, 203612 [174];

- Копии этикеток напитка «БАЙКАЛ» [175].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [70] – [175] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 31.01.2012 и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №141917.

По результатам рассмотрения возражения от 31.01.2012 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что:

- ОАО «Останкинский завод напитков» является заинтересованным лицом в смысле ст. 1512 ГК РФ, так как осуществляет производство безалкогольных напитков и в течение длительного времени осуществляло выпуск безалкогольного напитка, маркированного обозначением со словесным элементом «БАЙКАЛ»;

- анализ оспариваемого знака показал, что присутствующий в нем словесный элемент «БАЙКАЛ» не обладает семантикой, являющейся ложной с точки зрения производителя безалкогольных напитков, и сам по себе товарный знак не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение сведений относительно изготовителя товара;

- ОАО «Останкинский завод напитков» принимал участие в процессе разработки и производства напитка «Байкал», однако эту деятельность нельзя расценивать как самостоятельную и независимую, поскольку все предприятия в

рассматриваемый период времени функционировали в условиях планового хозяйства по заказу соответствующего ведомства - ВНИИ ПБиВП;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «БАЙКАЛ» по свидетельству №141917 произведено в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона в силу существования у ВНИИ ПБиВП старших прав на товарные знаки со словесным элементом «Байкал» по свидетельствам №59925 и №151442 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На основании заключения Палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 29.06.2012 об удовлетворении возражения от 31.01.2012 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917 полностью.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2013 по делу №А40-118113/2012 решение Роспатента от 29.06.2012 было признано недействительным. Решение Арбитражного суда города Москвы было оставлено без изменения Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы от 30.07.2013 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2013.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2013 по делу №А40-118113/2012 возражение от 31.01.2012 рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

С учетом даты (31.05.1994) приоритета товарного знака по свидетельству №141917 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки (далее - Инструкция), вступившую в силу 01.09.1980, в части, не противоречащей Закону.

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 6 Закона и пункта 3.1.4.2 Инструкции не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Примеры таких обозначений: «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «духи» в качестве товарного знака для зубной пасты.

Для того, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов заявленного обозначения.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №141917 с приоритетом от 31.05.1994 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника с волнообразными полосами синего и сине-черно-белого цвета. На полосах синего цвета буквами латинского и русского алфавитов белого цвета выполнены два словесных элемента «BAIKAL» и «БАЙКАЛ», соответственно.

Правовая охрана указанного товарного знака распространяется на товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки и соки, сиропы, составы для изготовления напитков». Правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО «Байкал».

Возражение от 31.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917 в отношении товаров 32 класса МКТУ подано ОАО «Останкинский завод напитков».

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, является производителем безалкогольных напитков и в течение длительного времени осуществляло выпуск безалкогольного напитка, маркированного обозначением со словесным элементом «БАЙКАЛ», а в настоящее время в адрес ОАО «Останкинский завод напитков» со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака поступили претензии относительно использования товарного знака «БАЙКАЛ», оно признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №141917. Указанное не противоречит выводам, изложенным в Решении Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2013 в части заинтересованности лица при подаче возражения.

Вместе с тем анализ Решения Арбитражного суда города Москвы относительно доводов возражения от 31.01.2012 о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №141917 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Байкал» (пресноводной озеро на юго-востоке Сибири) не обладает семантикой, являющейся ложной с точки зрения производителя безалкогольных напитков, а значит, не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение относительно сведений изготовителя товара.

Хотя лицо, подавшее возражение, принимало участие в процессе разработки и производства напитка «Байкал» до даты приоритета спорного товарного знака, ключевой организацией, участвовавшей в процессе создания, внедрения в производство и совершенствования рецептуры и технологии изготовления этого напитка, являлось головная организация отрасли - ВНИИ ПБиВП, который, действительно, сам напиток не изготавливал, однако оснований считать, что лицо, подавшее возражение, было единственным предприятием, выпускавшим такой напиток, не имеется. Доказательств, из которых однозначно следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребитель ассоциировал напиток,

маркированный оспариваемым обозначением, именно с ОАО «Останкинский завод напитков», не представлено.

Как отмечается в Решении Арбитражного суда города Москвы, товарному знаку необязательно выполнять функцию указания изготовителя, достаточно, чтобы потребитель смог доверять предприятию, не обязательно известному ему, которое отвечает за товар, продаваемый с товарным знаком. Продукция как ТОО «Байкал», так и ООО «Байкал» отвечает указанным признакам, поскольку деятельность по изготовлению товара с его товарным знаком, качество товара и т.д., контролируется разработчиком напитков, маркируемых спорным товарным знаком - ВНИИ ПБиВП, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, а также самим ВНИИ ПБиВП. В то же время производителем напитка, маркированным оспариваемым товарным знаком или сходным с ним обозначением, как задолго до даты приоритета, так и после нее, не являлось какое-то одно конкретное юридическое лицо, с кем мог бы у потребителя ассоциироваться товарный знак «БАЙКАЛ».

Таким образом, решение суда сводится к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №141917 на дату его регистрации (а также дату приоритета) не являлся ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, не порождал в сознании потребителя представления о его изготовителе, которое не соответствует действительности.

Руководствуясь установленными судом фактическими обстоятельствами дела, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №141917.