

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.09.2014, поданное Государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 411103 (оспариваемый товарный знак) представляет собой этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент «Лезгинка», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Л» – заглавная. Ниже словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сцены праздничного гулянья в кавказском горном селении: танцующая пара, одетая в национальные костюмы, горные вершины, площадь селения, дома, музыканты, зрители. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: бежевый, белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, розовый, светло-желтый, светло-зеленый, светло-коричневый, серый, синий, темно-синий, черный.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 411103 с приоритетом от 02.06.2009 произведена 16.06.2010 по заявке № 2009712980 на имя Закрытого акционерного общества «ВКЗ Дагвино», Санкт-Петербург.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, зарегистрированного Роспатентом 21.12.2011 за № РД0092130, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Закрытому акционерному обществу «Вино-коньячный завод «Избербашский», г. Избербаш (далее – правообладатель).

В возражении от 19.09.2014 выражено мнение о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103. Лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие указанной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, указанных в перечне регистрации, и противоречит общественным интересам.

Данное мнение обосновано следующими доводами:

- по сведениям словарно-справочной литературы, «Лезгинка» – народный танец лезгин (Дагестанская АССР), распространенный по всему Кавказу, поэтому слово «Лезгинка» может вызывать ассоциации с Дагестаном как с местом происхождения товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а, следовательно, данный товарный знак при использовании его в качестве средства индивидуализации алкогольной и безалкогольной продукции будет восприниматься как товарный знак, которым маркируют товары, произведенные в Дагестане или, по крайней мере, на Кавказе;

- оспариваемый товарный знак включает название, которое использовалось еще в период существования СССР для маркировки коньяка «Лезгинка» Госагропром ДАССР Дагвино производства Кизлярского коньячного завода еще в 1957 году, то есть задолго до приоритета (02.06.2009) этого товарного знака;

- этикетки коньяка «Лезгинка» с изображением такой же танцующей пары на фоне гор использовались для маркировки коньяка «Лезгинка» еще в 1968 году

ГОСТ 13741-68 (Коньяки. Общие технические условия), который был со временем заменен на ГОСТ 13741-78;

- этикетка к коньяку «Лезгинка» была разработана в 1965 г. по заказу Производственно-совхозного объединения «Дагвино» для Кизлярского коньячного завода и в период с 1965 по 1995 год лицо, подавшее возражение, было единственным производителем коньяка «Лезгинка»;

- этикетка, зарегистрированная в качестве оспариваемого товарного знака, представляет собой ту же этикетку, выполненную в несколько измененном цветовом сочетании, что не изменяет создаваемого обеими этикетками одинакового общего впечатления, что подтверждается Заключением члена Союза художников России;

- информация о том, что коньяк «Лезгинка» вырабатывается с 1965 г. Кизлярским винно-коньячным заводом, а также о некоторых характеристиках этого коньяка содержится и в Энциклопедии виноградарства 1986 года издания;

- за прошедшие десятилетия коньяк «Лезгинка», производимый лицом, подавшим возражение, неизменно завоевывал награды на международных конкурсах, приобрел популярность и авторитет у потребителей, благодаря своим оригинальным вкусовым качествам и доступной цене;

- в отношении коньяка «Лезгинка», разливаемого на других предприятиях (в частности, Московском и Ленинградском винзаводах) у потребителей всегда была осведомленность о том, что коньяк произведен путем розлива оригинального коньяка производства Кизлярского коньячного завода;

- исключительное право на оспариваемый товарный знак, воспроизводящий этикетку с изображением танцующей на фоне гор пары и словесным элементом «Лезгинка», неправомерно было предоставлено лицу, которое не производило аутентичный коньяк «Лезгинка», а являлось лишь предприятием, занимающимся розливом этого коньяка;

- с 1994 года коньяк, маркируемый обозначением «Лезгинка», производился ЗАО «ВКЗ Дагвино», г. Санкт-Петербург, из коньячных спиртов Азербайджана, Армении и Франции и имел иные качественные вкусовые показатели, чем выдерживаемые десятилетиями лицом, подавшим возражение;

- использование оспариваемого товарного знака на алкогольной продукции способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик хорошо известного потребителям товара;

- регистрация товарного знака для всех безалкогольных напитков, в то время как использование осуществлялось только в отношении алкогольных напитков, также может случить причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров;

- с учетом истории коньяка «Лезгинка» потребитель может предположить, что правообладатель имеет какие-либо производственные связи с лицом, подавшим возражение, и выпускает продукцию с соблюдением указанных выше характеристик коньяка, что не соответствует действительности;

- обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было широко известно потребителям до 2009 года и ассоциировалось у них с Кизлярским коньячным заводом, что подтверждается социологическим опросом, проведенном с 25 августа по 15 сентября 2014 года;

- на вопрос, касающийся выбора между коньяком «Лезгинка» производства Кизлярского коньячного завода и коньяком «Лезгинка» производства другого завода, 96 % респондентов выбрали «Лезгинку» Кизлярского коньячного завода;

- введение потребителя в заблуждение относительно качества продукции, подтверждаемое результатами испытаний, проведенных ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии, приводит к выводу о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака общественным интересам;

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена осуществлением лицом, подавшим возражение, деятельности по производству товаров, однородных товарам, перечисленным в оспариваемой регистрации, которые, в свою очередь, маркируются обозначением, сходным с товарным знаком по свидетельству № 411103, что соотносится с существующей практикой Роспатента и судов по установлению заинтересованности лица;

- необходимо также отметить, что Роспатентом, а затем судом исследовались аналогичные изложенным в настоящем возражении мотивы при рассмотрении, в

частности, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456, однако не анализировались выводы Заключения лаборатории социологической экспертизы № 60-2014 от 18.08.2014, представленные с настоящим возражением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103 недействительным в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 411103;
- (2) копия статьи «Лезгинка» из Большой Советской Энциклопедии, Москва, Большая Советская Энциклопедия, 1973 г.;
- (3) копии страниц из книги «История виноградарства и виноделия в России», Москва, ГУ ВНИИ ПБ и ВП РАСХН, 2009 г., с. 88-94, 109-112, 340, 344-348;
- (4) копия личной карточки А.А. Чтецова, заверенная ГУП «ККЗ»;
- (5) копии этикеток коньяка «Лезгинка»;
- (6) копия письма Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан «ДАГВИНО» от 20.02.2012;
- (7) копия письма Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «ДАГВИНО» от 18.05.2012;
- (8) копии писем Дагестанского отделения ВТОО «Союз художников России» и Комитета «Дагвино» Республики Дагестан;
- (9) копия Заключения Председателя правления Нижегородского фонда «Русское искусство», члена Союза художников России, советника представителя МИД России в Нижнем Новгороде по вопросам культуры;
- (10) копия справки Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан «ДАГВИНО» от 14.01.2011 об объемах выпуска коньяка «Лезгинка» лицом, подавшим возражение, с 1965 по 2010 гг., а также об объемах отгрузки для розлива на заводах вторичного производства;
- (11) сведения о производстве коньяка «Лезгинка» ГУП «Кизлярский коньячный завод» за период с 1965 по 2012 гг.;
- (12) копии документов об отпускной цене на коньяк «Лезгинка», 1993-1998 гг.;
- (13) копии страниц отчета «Производственно-совхозное объединение «ДАГВИНО». Основные показатели развития виноградарства и виноделия

1965-1975 гг. Махачкала, 1976 г.»;

- (14) копия статьи «Лезгинка» из «Энциклопедии виноградарства», Кишинев, Молдавская Советская Энциклопедия, 1986 г.;
- (15) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сведений о ЗАО «ВКЗ Дагвино»;
- (16) копии дипломов на коньяк «Лезгинка»;
- (17) копия справки о наградах коньяка «Лезгинка»;
- (18) копии страниц Журнала «Виноград и вино России». Специальный выпуск, Москва, 1995 г. (с. 13, 20-22);
- (19) копия Технологических инструкций 1997 г.;
- (20) копия Технологических инструкций 1994 г.;
- (21) сведения об объемах производства и розлива коньяка «Лезгинка» лицом, подавшим возражение, за 1981-1984 гг., 2000-2009 гг., 1997 г. (копия письма № 239 от 28.07.1998), 2012 г.;
- (22) копия справки о географии поставок коньяка «Лезгинка» производства лица, подавшего возражение;
- (23) сведения об объемах производства коньяка «Лезгинка» производства лица, подавшего возражение, за период с 01.01.2008 по 30.06.2010;
- (24) копия справки об объемах и стоимости отгруженного коньяка КВ «Лезгинка» за 2011 г.;
- (25) копии страниц Журнала «Виноделие и Виноградарство», № 3, 2002 г.;
- (26) распечатка статьи «Дагестанские коньяки. Изучение осведомленности о напитках»;
- (27) копия газеты «Дагестанская правда» от 11.11.2009;
- (28) распечатка из Единого государственного реестра юридических лиц сведений о ЗАО ВКЗ «Избербашский»;
- (29) копия заключения № 61-2014 от 16 сентября 2014 г. по результатам социологического опроса, проведенного с 25 августа по 15 сентября 2014 года Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
- (29.1) отзыв Аналитического центра Юрия Левады на заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
- (29.2) отзыв ВЦИОМ № 135/1 от 17.09.2014 на заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
- (30) копии протоколов испытаний ТЗ 1-22/367, № 1-22/367/1 коньяка категории «КВ» «Лезгинка», производимого ЗАО ВКЗ «Избербашский», и протоколов испытаний ТЗ 1-22/366, № 1-22/366/1 продукции ГУП «Кизлярский

коньячный завод»;

- (31) копия исторической справки от 25.05.2000 описи фонда № 18 Кизлярского винно-коньячного завода г. Кизляр Республики Дагестан;
- (32) копия Правового заключения «Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»;
- (33) копия Постановления Правительства Республики Дагестан от 18.07.2000 № 126;
- (34) копия Постановления Администрации г. Кизляр Республики Дагестан от 20.02.2001 № 37/1;
- (35) копия налогового дела Государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод»;
- (36) копия Устава Государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод»;
- (37) копия Постановления Администрации г. Кизляр Республики Дагестан от 21.01.2000 № 14;
- (38) копия справки от 31.05.2013 № 02-01/2436 МИФНС России № 15;
- (39) копия Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.07.1999 № Ф08-1167/99-293А;
- (40) копия Свидетельства № 01103 от 20.02.2001;
- (41) копия «Технологической инструкции по производству воды питьевой «Лезгинка», № 05-001-12;
- (42) копия Приказа № 4а от 14.01.2000;
- (43) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-526/2014 от 26.08.2014;
- (44) распечатка Постановления Высшего Арбитражного суда РФ № ВАС 16133/11 от 03.04.2012;
- (45) распечатка Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А40-4717/11-67-39 от 22.09.2011;
- (46) распечатка решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-162793/12 от 22.04.2013;
- (47) распечатка Постановления 9ААС N 09АП-21413/2013-АК от 29.07.2013;
- (48) распечатка Постановления Суда по интеллектуальным правам № С01-204/2013 от 09.12.2013;
- (49) распечатка Определения Высшего Арбитражного суда РФ № ВАС-3243/14 от 01.04.2014;

- (50) распечатка Постановления Суда по интеллектуальным правам № А63-18468/2012 от 19.09.2013;
- (51) распечатка Постановления Правительства РФ №1653-р от 28.08.2014.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и представленными в дело материалами, присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 19.09.2014, состоявшемся 19.01.2015, однако отзыв по его мотивам не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (02.06.2009) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара;
- 2) противоречащие общественным интересам и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного

характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2015, представило ходатайство об отзыве возражения от 19.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 19.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103.