

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ от 14.06.2011

о результатах рассмотрения возражения о признании недействительным предоставления

☒ **правовой охраны наименованию места происхождения товара**

☒ **исключительного права использования наименования места происхождения товара**

Дата поступления возражения: 28.12.2010

Имя и адрес лица, подавшего заявление – ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат», 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Карьерная, д. 1А

☒ Государственная регистрация № 105

☒ Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара № 105/1

☒ Имя и адрес обладателя свидетельства – ОАО «Дербентский коньячный комбинат», 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, д. 56

Наименование места происхождения товара: ДЕРБЕНТ

Указание товара: Алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди

Экспертная комиссия в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) рассмотрела возражение от 27.12.2010, поданное ООО «ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ», (далее – лицо, подавшее возражение), о признании недействительным предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара «ДЕРБЕНТ» (далее – НМПТ «ДЕРБЕНТ») и предоставления исключительного права на это наименование согласно свидетельству об исключительном праве № 105/1 по основаниям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1535 Кодекса.

Регистрация НМПТ «ДЕРБЕНТ» произведена по заявке № 2003704117, поданной 03.03.2003. Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – Госреестр НМПТ) указанное наименование зарегистрировано 14.03.2008 в отношении товара – алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди. Исключительное право использования данного наименования на дату подачи возражения предоставлено ОАО «Дербентский коньячный комбинат» (свидетельство № 105/1) и лицу, подавшему возражение (свидетельство № 105/2). Согласно сведениям Госреестра НМПТ

исключительное право использования НМПТ по свидетельству № 105/2 было признано недействительным решением Роспатента от 05.05.2011 (сведения внесены в Госреестр НМПТ 12.05.2011).

В своем возражении лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку производит товар (алкогольную продукцию), для которого зарегистрировано оспариваемое НМПТ. Производится несколько видов бренди из коньячных спиртов выдержки 3-15 лет. Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом использования НМПТ «ДЕРБЕНТ» согласно свидетельству № 105/2;

- регистрация оспариваемого НМПТ произведена в нарушение статей 30 и 31 Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон);

- такие свойства НМПТ «ДЕРБЕНТ», как: «ванильно-шоколадный тон с присутствием смолистых оттенков; бархатистый маслянистый вкус с гармоничной кислотностью; выдержка бренди составляет 6-7 лет; крепость – 40 %», не являются особыми свойствами, исключительно или главным образом определяемыми характерными для данного географического объекта природными условиями. Данные свойства являются свойствами абсолютно любого коньяка (бренди), имеющего выдержку более 10 лет;

- анализ сведений, содержащихся в Госреестре НМПТ и относящихся к описанию особых свойств товара, приводит к выводу, что они не подтверждают наличие у производимого товара особых свойств. Кроме того, отсутствует зависимость этих особых свойств исключительно или главным образом от характерных для указанного географического объекта природных условий и (или) людских факторов. Особые свойства оспариваемого НМПТ обусловлены не географией обозначения «ДЕРБЕНТ», являющегося наименованием определенного географического объекта, и его природными условиями, а «оригинальной особенностью приготовления бренди «ДЕРБЕНТ»»;

- общепризнанные словарно-энциклопедические источники не содержат сведений о том, что город Дербент является крупным и известным местом производства бренди (коньяка);

- регистрация в качестве особых свойств коньяка (бренди) выдержки 6-7 лет не соответствует требованиям Закона и ставит под угрозу выпуск всех коньяков в Дербенте, поскольку делает нелегальным указание на любых дагестанских коньяках, имеющих выдержку более или менее 6-7 лет (выпускаются различные категории: от 3 до 40 лет), обозначения «Дербент» и сходных с ним, и подразумевает, что все производители коньяков в указанной местности нарушают исключительные права на оспариваемое НМПТ.

Лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны НМПТ «ДЕРБЕНТ» и исключительного права использования данного НМПТ согласно свидетельству № 105/1.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии листов ГОСТа Р 51618-2000 «Общие технические условия «КОНЬЯКИ РОССИЙСКИЕ»» [1];

- копии листов ГОСТа Р 51145-98 «Технические условия «СПИРТЫ КОНЬЯЧНЫЕ»» [2];

- копии листов Советского Энциклопедического словаря, 1983 [3];

- распечатка из Большого Энциклопедического словаря [4];

- копия протоколов осмотра письменных доказательств (веб-сайтов) и материалы осммотренных сайтов [5];

- копии листов рекламных материалов ЗАО ВКЗ «Избербашский» [6];

- копии материалов товарно-транспортных накладных (накладные, справки к накладным, удостоверения о качестве) [7];

- копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений [8].

Ознакомленный в установленном порядке с возражением от 27.12.2010 обладатель свидетельства № 105/1 представил отзыв, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах дела имеется заключение компетентного органа (Минсельхоза России от 29.05.2007), в котором подтверждено то, что обладатель свидетельства действительно находится на территории Республики Дагестан,

занимается в границах данного географического объекта производством коньяка (бренди), производимый товар обладает следующими особыми свойствами: выдержка 6-7 лет, крепость – 40 %, ванильно-шоколадный тон с присутствием смолистых оттенков, бархатистый, маслянистый вкус с гармоничной кислотностью, которые определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами;

- в заключении Минсельхоза раскрывается зависимость особых свойств коньяка (бренди) «ДЕРБЕНТ» от характерных для данной местности природных условий (особый физико-химический почвенный состав, годовое количество осадков, сумма годовых температур и т.д.). Как указано в заключении, зависимость особых свойств от людских факторов выражается в традиционных для данной местности способах изготовления коньяка (бренди), которые оказывают влияние на крепость, цвет, вкус и тональность продукта;

- относительно сведений, приведенных в заключении Минсельхоза, необходимо также отметить, что согласно действующему законодательству проверка достоверности сведений об особых свойствах товаров отнесена к компетенции данного органа;

- доводы возражения о том, что особые свойства бренди «ДЕРБЕНТ» характерны для всех коньяков (бренди) в России, не полны и выделены из общего контекста особых свойств;

- анализ приведенных в возражении данных ГОСТа «Коньяки Российские. Общие технические условия» показывает, что им не предусмотрено какое-либо конкретное описание вкуса и букета коньяка, описание свойств коньяков отличается для разных категорий, крепость и выдержка (40 %, 6-7 лет) коньяка «ДЕРБЕНТ» соответствуют различным категориям (от 3-летних до очень старых – «ОС»), при этом свойства коньяка «ДЕРБЕНТ» также отличаются от указанных в ГОСТе;

- ссылка на ГОСТ «Спирты коньячные. Технические условия» неправомерна, поскольку данный ГОСТ определяет требования к коньячному спирту, а не коньяку;

- довод о том, что Дербентский район, Республика Дагестан не являются известным местом производства бренди (коньяка) не обоснован, поскольку общедоступные словарно-справочные материалы свидетельствуют о широкой известности указанного района в качестве не только места производства

коньяков, но и места зарождения и развития технологии производства, отличной от той, которая существует в Европе;

- нарушение исключительного права на НМПТ отдельными производителями не может явиться причиной для признания предоставления правовой охраны НМПТ недействительной.

В подтверждение изложенных доводов обладателем свидетельства №105/1 представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [9];
- копии публикаций о коньячном производстве и истории ДЕРБЕНТА [10];
- копии дипломов выставок и конкурсов [11].

На основании изложенного обладатель свидетельства на право пользования НМПТ «ДЕРБЕНТ» (свидетельство № 105/1) просит отказать в удовлетворении возражения, сохранив правовую охрану и действие исключительного права на НМПТ «ДЕРБЕНТ» по свидетельству № 105/1.

С учетом даты подачи заявки (03.03.2003) правовая база для рассмотрения возражения от 27.12.2010 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. №3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ (далее - Закон), и вышеуказанный Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона в случае, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской Федерации, к заявке прилагается заключение компетентного органа, определяемого Правительством Российской федерации, о том, что в границах указанного географического объекта заявитель производит товар, особые

свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Закона предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных Законом. Выдача свидетельства может быть оспорена, и свидетельство может быть признано недействительным в течение всего срока его действия, если оно было выдано с нарушением требований, установленных Законом, или в связи с признанием недействительным предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара.

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 1535 Кодекса предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока охраны, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований настоящего Кодекса.

Исходя из пункта 3 статьи 1535 Кодекса, заинтересованное лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, может подать возражение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Экспертная комиссия, принимая во внимание, что лицо, подавшее возражение (на момент его подачи), являлось обладателем свидетельства об исключительном праве на НМПТ «ДЕРБЕНТ» согласно свидетельству № 105/2 (признано недействительным на основании решения Роспатента от 05.05.2011 г.), а также осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и реализации спиртных напитков (в том числе бренди), считает его заинтересованным в подаче возражения от 27.12.2010.

Согласно сведениям Госреестра НМПТ товар, а именно - алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди (далее – алкогольный напиток), для которого зарегистрировано обозначение «ДЕРБЕНТ», обладает следующими особыми свойствами: алкогольный напиток имеет ванильно-шоколадный тон с присутствием смолистых оттенков, бархатистый маслянистый вкус с гармоничной кислотностью. Выдержка алкогольного напитка составляет 6-7 лет, крепость – 40 %. В качестве указания

места происхождения (производства) товара указан Дербентский район Республики Дагестан (г.Дербент). Также перечислены характерные для данного географического объекта природные условия и людские факторы, которые оказали влияние на возникновение в товаре особых свойств, в частности, выдержку.

В ГОСТе «Коньяки российские. Общие технические условия» [1] указывается, что в зависимости от качества, сроков и способов выдержки коньячных спиртов коньяки делят на различные категории (в том числе, коньяк выдержанный «КВ» - из коньячных спиртов среднего возраста не менее 6 лет, для которых предусмотрена крепость 40 - 42 %). Все коньяки по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям по: прозрачности (прозрачный, с блеском, без посторонних включений и осадка), цвету (от светло-золотистого до темно-янтарного с золотистым оттенком), вкусу и букету (характерные для коньяка данного наименования, без постороннего привкуса и запаха).

ГОСТ «Спирты коньячные. Технические условия» [2] содержит указание, что выдержанные коньячные спирты по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям по: прозрачности (без посторонних включений и осадка), цвету (от соломенного до темнокоричневого), вкусу (от жгучего, дубового, этилового до полного мягкого, гармоничного, с пикантной горчинкой) и букету (сложный, от легких ощутимых тонов компонентов дуба до более выраженных и тонких цветочно-ванильно-шоколадных оттенков).

Анализ представленных материалов показал, что особые свойства товара, для которого зарегистрировано оспариваемое НМПТ «ДЕРБЕНТ», не противоречат требованиям, указанным для соответствующей категории бренди (коньяков), в частности для выдержанных коньяков «КВ», и не присущи абсолютно всем коньякам (бренди), имеющим выдержку более 10 лет.

При рассмотрении материалов дела по заявке № 2003704117 было установлено следующее.

В процессе проведения экспертизы по заявке № 2003704117 заявителем – ОАО «Дербентский коньячный комбинат», представлено заключение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.05.2007 № 21-3/359 «Заключение о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого

заявляется в качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями» (далее – Заключение).

В упомянутом Заключении, положенном в основу решения Роспатента, перечислены характерные для данного географического объекта природные условия и людские факторы, которые оказали влияние на возникновение в заявленном товаре особых свойств, в частности, выдержку.

В числе таких факторов и природных условий указаны: специальная обработка дубовой щепы перед закладкой в емкости, перегонка виноматериала на виноградный спирт, изготовление напитка из винограда, выращенного в уникальной местности (годовое количество осадков колеблется в определенных пределах, сумма годовых температур достигает определенных уровней и др.), особенность рельефа, где произрастает виноград, физико-химический почвенный состав, характеризующийся определенными показателями.

Таким образом, в заключении Минсельхоза России установлена зависимость особых свойств алкогольного напитка из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди от природных условий определенного географического объекта и людских факторов.

Учитывая изложенное, Экспертная комиссия считает, что доводы лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны НМПТ «ДЕРБЕНТ», а также предоставление ОАО «Дербентский коньячный комбинат» исключительного права использования НМПТ «ДЕРБЕНТ» и выдача свидетельства № 105/1 произведены в нарушение положений статей 30 и 31 Закона, не могут быть признаны обоснованными.

Экспертная комиссия также не нашла убедительным довод о том, что город Дербент и Республика Дагестан не являются крупными и известными местами производства бренди. Напротив, представленные правообладателем материалы [9, 10] свидетельствуют о том, что в городе Дербенте с 1725 года началась история русского виноделия, а также, что именно в Дагестане с 1885 года началось промышленное производство российских коньяков (г. Кизляр). В Дербенте производство коньяка было организовано в 1889 г.

Руководствуясь статьей 42 Закона, Экспертная комиссия, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в ее распоряжении материалы, пришла к заключению о невозможности удовлетворения возражения от 27.12.2010,

поданного ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат», о признании недействительным предоставления правовой охраны и исключительного права использования НМПТ «ДЕРБЕНТ» согласно свидетельству об исключительном праве № 105/1.

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2010, оставить в силе правовую охрану наименования места происхождения товара № 105 и исключительное право использования наименования места происхождения товара по свидетельству № 105/1.