

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.11.2011, поданное Государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод» Комитета Правительства РД по виноградарству и алкогольной промышленности «Дагвино», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413450, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008713713/50 с приоритетом от 30.04.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2010 за №413450 на имя ООО "Кизляр РосДагИнвест", Россия в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди; ром». Роспатентом 27.04.2011 был зарегистрирован договор № РД0080037 об отчуждении исключительного права, владельцем знака стало ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНODEЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ", Россия (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой этикетку в форме трапеции, в верхней вершине которой размещено стилизованное изображение круга, внизу которого по окружности расположено стилизованное изображение ленты. Слева и справа от круга выполнены орнаменты.

В центре этикетки в две строки выполнена надпись «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», ниже которой слева и справа также размещены два орнамента, между которыми расположен круг. Этикетка также содержит элементы «41°» и «0,75 л». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: «красный, черный, желтый, светло-желтый, темно-желтый, бордовый, коричневый, золотой металик».

В палату по патентным спорам 15.12.2011 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит (фактически копирует) обозначение, разработанное «Кизлярским коньячным заводом» в 1994 году для маркировки производимого им алкогольного напитка (марочного коньяка группы КС) «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ»;

- коньяк «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» был выпущен из спиртов 20-летней выдержки к 110-летнему юбилею завода;

- республика Дагестан является родиной российского коньяка, а «Кизлярский коньячный завод», отметивший в 2005 году свое 120-летие, является одним из известнейших производителей данного напитка;

- с момента создания коньяка «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» единственным производителем данного товара по настоящее время является ГУП «Кизлярский коньячный завод», в силу чего данный напиток у потребителя может ассоциироваться только с этим предприятием;

- в силу чрезвычайно высокой степени сходства оспариваемого товарного знака с этикеткой коньяка «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», при появлении на рынке коньяка, произведенного правообладателем, данный товар будет восприниматься как напиток, производимый ГУП «Кизлярский коньячный завод»;

- первоначальная регистрация товарного знака № 413450 была произведена на ООО "Кизляр РосДагИнвест", образованного за месяц до подачи заявки (26.03.2008), в дальнейшем правообладателем стало ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНODEЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ», г. Москва (далее – ООО «ЦК НИИ ВПБПН»). Данные предприятия никогда не производили товары, указанные в перечне оспариваемого знака;

- кроме того, регистрация договора отчуждения в пользу правообладателя, находящегося в г. Москве, также способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц технологической инструкции, 1994 [1];
- копии страниц издания «История виноградарства и виноделия России», 2009 [2];
- копии страниц издания «Виноградарство и вино России», 1995 [3];
- копии страниц журнала «Виноделие и виноградарство», 3/2002 [4];
- копии листов внутренней документации (сведения по розливу, пересчету товарной продукции и т.д.) [5];
- копия справки Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 12.09.2011 [6];
- копии дипломов, почетных дипломов, свидетельств [7];
- информационные распечатки из сети Интернет [8];
- копии материалов контракта от 26.06.1995 [9];
- распечатка свидетельства № 413450 [10];
- распечатки с сайтов Федеральной налоговой службы, nls.ru [11];
- копии уставных и регистрационных документов ООО «ЦК НИИ ВПБПН» [12].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413450 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- довод возражения «предприятия никогда не производили товары» не может быть учтен, поскольку действующее законодательство не содержит требования обязательного использования знака самим правообладателем. В рассматриваемом случае коньяк «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» производится под контролем правообладателя его лицензиатом. При этом, поскольку на этикетке указывается производитель (ГУП «Кизлярский коньячный завод»), потребитель не вводится в заблуждение;

- в основной части возражения представлена информация о ведущей роли в производстве коньяков на территории России ГУП «Кизлярский коньячный завод» и производстве этим предприятием коньяка «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», при этом не ясно, каким образом длительная история связана с принадлежностью оспариваемого товарного знака ООО «ЦК НИИ ВПБПН»;

- по данным реестра Роспатента 01.11.2011 был зарегистрирован лицензионный договор, который содержит пункт 3.3.2.9, согласно которому лицензиат (лицо, подавшее возражение) обязуется в течение всего срока действия договора, а также после его расторжения или истечения срока действия не осуществлять действий, направленных на оспаривание регистрации товарного знака... и действий, которые могут нанести ущерб репутации товарного знака лицензиара (правообладателя). Кроме того, стороны договора определили, что все споры, возникшие между ними, рассматриваются открыто в Федеральном Арбитражном Третейском Суде по Экономическим Спорам (обращение же в палату по патентным спорам осуществлено под давлением «местных группировок» на руководителей завода);

- в 2010 году продукция под названием «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» получила не только признание у потребителей, но и долгожданную правовую охрану как товарный знак, который принадлежит ООО «ЦК НИИ ВПБПН» и используется только ГУП «Кизлярский коньячный завод» при строгом тройном контроле качества продукции;

- справка об объемах производства не может относиться к делу, так как подобные сведения не были запрошены экспертизой, а также данная справка содержит ошибочные сведения (противоречивость данных, представленных в справке и представленных в Государственную Думу РФ в 2010 году);

- подлинность документов, представленных на стадии экспертизы (в том числе, письмо-согласие), не вызывает сомнений, поскольку все документы подписаны одним и тем же руководителем (письмо, лицензионный договор и т.д.). При этом следует отметить, что по лицензионному договору уже осуществляются лицензионные платежи, и никаких сомнений в правомерности регистрации товарного знака у лицензиата не возникало. В ситуации подачи возражений (под давлением на руководителя завода) объективный вопрос исследования документов не может являться предметом компетенции палаты по патентным спорам;

- необходимо обратить внимание на действия фирмы «Городисский и партнеры», а также на особые дружеские отношения между владельцем и директором ООО ВКЗ «Кизлярский» с председателем комитета «Дагвино» (далее приведен подробный анализ производства ООО ВКЗ «Кизлярский» контрафактной продукции и ее реализации посредством ООО «Агатис», а также процесса судебного разбирательства по иску правообладателя к ООО «Агатис»);

- правообладатель был создан в 2011 году с целью расширения рынка товаров и услуг для более полного удовлетворения в них потребностей потребителя. В целях популяризации продукции кизлярского виноделия (а именно, кизлярского бренди) осуществляется регистрация знаков за пределами Российской Федерации. С директором ГУП «Кизлярский коньячный завод» достигнута договоренность о совместном участии в 2012-2013 г.г. в ряде крупных международных выставок. На конкурсах и выставках правообладатель совместно с производителем бренди

награждается почетными дипломами (в частности, выставка «ПРОДЭКСПО-2012»). Доход от использования оспариваемого товарного знака направляется правообладателем в адрес Гильдии Поставщиков Кремля с целью финансирования крупных мероприятий федерального уровня.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия справки по объемам реализации продукции за 2010 год [13];
- распечатки правовых определений [14];
- копии материалов договора на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2012» от 17.10.2011 [15];
- копии материалов договора от 25.01.2012 [16];
- копии дипломов [17].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413450.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение - этикетку, выполненную в форме горизонтально-ориентированной трапеции. В верхней вершине трапеции размещено изображение круга, в нижней части которого по окружности выполнено стилизованное изображение ленты. Слева и справа от круга выполнены два орнамента. В центре этикетки в две строки расположен словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», ниже которого слева и справа также размещены два орнамента. Между орнаментами выполнено изображение круга. Нижняя часть этикетки содержит элементы «41°» и «0,75 л». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: «красный, черный, желтый, светло-желтый, темно-желтый, бордовый, коричневый, золотой металик». Элементы «41°», «0,75 л» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Согласно материалам, представленным обеими сторонами, оспариваемый товарный знак воспроизводит этикетку, используемую на бренди «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», фактически производимом ГУП «Кизлярский коньячный завод».

Анализ представленных документов [1-9] показал, что в различных средствах массовой информации (издания, журналы, сеть Интернет) имеется информация о том, что коньяк (бренди) «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» – производится «Кизлярским коньячным заводом» с 1994 года, зрелый марочный коньяк, выдерживается не менее 17 лет, обладает ярким вкусом и терпким ароматом. Кизлярский коньяк приобретает известность с 1885 г., когда профессиональный винодел Давид Сараджев объединил несколько винокурен. Мало кто догадывался тогда, что уже через несколько десятилетий эта фактория превратится в крупнейшее производство – Кизлярский коньячный завод. Кизлярский коньячный завод производит легендарные коньяки и успешно

продолжает свою историю, которая началась полтора века назад. Коньяк «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» был выпущен к 110-й годовщине завода.

Материалы [7, 17] свидетельствуют о том, что коньяк «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» имеет дипломы и награды многочисленных выставок и конкурсов, в том числе международных. При этом, в каждом дипломе или свидетельстве в качестве производителя указан «Кизлярский коньячный завод».

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что на дату подачи заявки № 2008723713/50 обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» было широко известно на территории Российской Федерации как название коньяка, производимого известным в России предприятием ГУП «Кизлярский коньячный завод».

Следует отметить, что правообладатель выражает согласие с тем, что производство бренди «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» осуществлялось с 1994 года и осуществляется в настоящий момент только ГУП «Кизлярский коньячный завод».

С учетом представленных обеими сторонами документов, свидетельствующих об использовании комбинированного обозначения «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» для индивидуализации товаров еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также известности указанного обозначения, имеются основания полагать, что у потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь товаров 33 класса МКТУ, маркированных указанным обозначением, с конкретным производителем – ГУП «Кизлярский коньячный завод».

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 413450 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Довод правообладателя о подаче возражения под давлением третьих лиц является декларативным и не может быть рассмотрен в рамках компетенции палаты по патентным спорам. Доводы о взаимоотношениях компаний:

«Городисский и партнеры», ООО ВКЗ «Кизлярский», комитета «Дагвино», ООО «Агатис», не относятся к существу рассматриваемого спора, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Относительно доводов правообладателя, касающихся зарегистрированного лицензионного договора, выплаты лицензионных платежей, отсутствия права у лица, подавшего возражение, на оспаривание правовой охраны, необходимо отметить следующее.

Указание в пункте 3.3.2.9 лицензионного договора запрета для лицензиата осуществлять действия, направленные на оспаривание регистрации товарного знака, и действия, которые могут нанести ущерб репутации товарного знака лицензиара, является выражением прав и обязанностей двух сторон в рамках договорных обязательств. Нарушение или неисполнение договорных обязательств не может быть оценено в рамках рассматриваемого спора, поскольку не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

Что касается факта заключения и регистрации лицензионного договора, а также частичной выплаты лицензионных платежей, целесообразно отметить следующее. Исходя из устных пояснений лица, подавшего возражение, ГУП «Кизлярский коньячный завод» имеет многолетнюю историю производства коньяков (бренди) и около 20 лет производил бренди «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ». Регистрация в 2010 году товарного знака, воспроизводящего этикетку данного бренди, привела к тому, что дальнейшее производство продукции явилось бы нарушением исключительного права на товарный знак. В целях недопущения нарушения, а также обеспечения возможности продолжения осуществления хозяйственной деятельности, было принято решение подписать предложенный правообладателем лицензионный договор.

Правообладателем указано на расхождение показателей по объемам производства бренди «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» в справке, приложенной к возражению, и в справке, представленной в Государственную Думу. Следует отметить, что сведения в указанных справках не могут быть соотнесены друг с другом, поскольку отражают разные категории: первая справка касается объемов

производства и реализации, вторая – объемов реализации. Кроме того, необходимо обратить внимание, что обе справки отражают значительный объем бренди «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», производимого ГУП «Кизлярский коньячный завод».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что «...регистрация договора отчуждения в пользу правообладателя, находящегося в г. Москве, также способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров...», не может быть учтен, поскольку вопрос правомерности регистрации договора об отчуждении исключительных прав не может быть рассмотрен в рамках возражения, подаваемого в палату по патентным спорам.

Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.11.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413450 полностью.