

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 10.02.2012, 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 № 428776, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009703460/50 с приоритетом от 24.02.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.01.2011 за №428776 на имя ООО "Кизляр РосДагИнвест", Россия в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди; напитки алкогольные, а именно напитки крепкие виноградные». Роспатентом 27.04.2011 был зарегистрирован договор № РД0080036 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 словесное обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 13.02.2012 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 пунктов 1, 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- слово «кизлярский» является производным от названия города Кизляра, т.е. товарный знак «КИЗЛЯРСКИЙ» воспринимается исключительно как указание на местонахождение изготовителя товара или место изготовления товара – город Кизляр, республика Дагестан;

- подобные обозначения могут быть зарегистрированы, если приобрели различительную способность в результате их использования. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «Кизляр РосДагИнвест», образованное 26.03.2008, не могло производить бренди, так как для введения в гражданский оборот алкогольной продукции необходима сертификация продукции, акцизные марки и т.д. То есть на имя заявителя по заявке обозначение не могло приобрести различительную способность;

- обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ» может быть связано в сознании потребителя исключительно с ГУП «Кизлярский коньячный завод», поскольку именно это предприятие специализируется на производстве крепких виноградных напитков, в частности, бренди. В связи с этим регистрация в качестве товарного знака слова «кизлярский» на имя правообладателя нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.02.2009) уже существовал как юридическое лицо – Кизлярский коньячный завод, в наименование которого входит слово «кизлярский». Данное предприятие было организовано еще в советский период и в настоящее время является одним из крупнейших российских производителей бренди и крепких алкогольных напитков;

- индивидуализация завода осуществляется именно словом «кизлярский», поскольку помимо «Кизлярского коньячного завода» существуют такие производители однородной продукции, как «Ереванский коньячный завод», «Прошанский коньячный завод», «Коньячный завод «Темрюк», Московский коньячный завод «АРМВИН» и т.д.;

- проведенная регистрация договора отчуждения исключительных прав также будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку местонахождением правообладателя, несмотря на наличие в его названии слова «кизлярский» является г. Москва, в то время как товарный знак «Кизлярский» однозначно вызывает ассоциации с республикой Дагестан, городом Кизляром и Кизлярским коньячным заводом. При этом действующий правообладатель образован как юридическое лицо в январе 2011 г., в силу чего он не может восприниматься потребителями как производитель каких-либо алкогольных напитков.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- словарно-справочные распечатки из сети Интернет [1];
- копии страниц издания «История виноградарства и виноделия России», 2009 [2];
- копии страниц издания «Виноград и вино России», 1995, специальные выпуски [3];
- копии страниц журнала «Виноделие и виноградарство», 3/2002 [4];
- информационные распечатки из сети Интернет [5];
- копии страниц издания «Коньяки России: ретроспективные и эколого-технологические аспекты», 2004 [6];
- копии страниц журнала «БОСС», 8/2002 [7];
- копии дипломов, почетных дипломов, свидетельств [8];
- копии уставных и регистрационных документов ГУП «Кизлярский коньячный завод» [9];
- распечатки свидетельства № 428776 [10].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 428776 полностью.

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

- на территории Российской Федерации уже длительный период времени охраняются такие словесные товарные знаки как «КАВКАЗ», «Кубанский», «Балтийская», «SIBIRSKAYA», «Московский», где в качестве правообладателя указано – ФКП «Союзплодоимпорт», г. Москва. Очевидно, что все указанные знаки образованы от географических названий, но и очевидно, что все они индивидуализируют конкретные товары;

- название «Кизляр» абсолютно не может претендовать на исключительность и однозначную ассоциацию с республикой Дагестан. Кизляр – это известное в России село, расположенное в Северной Осетии (село образовано в 1751 году как имение кабардинских князей Бекович-Черкасских, после революции в селе образована коммуна «Красный Кизляр», от которой село в 1920 году получило название Кизляр);

- правообладатель не отрицает, что слово «кизлярский» является производным от названия «Кизляр», длительное время являющегося традиционным местом производства алкогольных напитков. Однако это не помешало регистрации многочисленных товарных знаков с данным словом. Очевидно, что нельзя рассматривать это слово как указание на конкретное местонахождение правообладателя;

- правообладатель одновременно владеет и такими товарными знаками, как «СТАРЫЙ КИЗЛЯР», «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», «КИЗЛЯР», «КИЗЛЯРКА». За счет длительного использования (с 2003 года, когда был зарегистрирован товарный знак «СТАРЫЙ КИЗЛЯР») серия этих знаков стала узнаваемой среди потребителей, что свидетельствует о наличии у обозначения

«Кизлярский» приобретенной различительной способности за счет интенсивного использования правообладателем;

- существует значительное число зарегистрированных товарных знаков, производных от слова «КИЗЛЯР»: «ТРАДИЦИИ КИЗЛЯРА», «ВЕРШИНЫ КИЗЛЯРА», «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР», «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА», «КИЗЛЯРСКИЙ ПОГРЕБ», «СЕДОЙ КИЗЛЯР» и т.д, зарегистрированных на разные частные компании;

- относительно довода возражения о тесной связи в сознании потребителя слова «Кизлярский» с ГУП «Кизлярский коньячный завод» следует отметить, что существуют много производителей бренди и крепких алкогольных напитков, в название которых входит слова, производные от «кизляр» и «кизлярский»: ООО ЛВЗ «Кизляр», ООО «ВКЗ КИЗЛЯРСКИЙ», ООО «Кизлярский коньячный комбинат» и т.д.;

- лицензионный договор между правообладателем и лицом, подавшим возражение, содержит пункт, 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). Таким образом, действия лица, подавшего возражение, осуществлены в нарушение договорных обязательств.

В отзыве также приводится подробный анализ действий, предпринимаемых правообладателем, по защите качества производимого бренди и по защите алкогольного рынка Российской Федерации от контрафактной продукции.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [11];
- нотариально удостоверенные протоколы осмотра письменного доказательства [12];
- копии телеграмм [13].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №428776.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.02.2009) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «КИЗЛЯРСКИЙ» представляет собой производное от названия населенного пункта – город Кизляр.

Рассматриваемый регион (город Кизляр) издревле славится крепкими виноградными напитками. Так, согласно словарно- справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>) приведены следующие сведения: Кизляр - город Терской области, на левом берегу Терека. В первый раз упоминается в 1616 г., в отписке терского воеводы Хохлова. Город находится в Дагестане, республиканского подчинения, районный центр, в 170 км к северо-западу от Махачкалы. Расположен на Прикаспийской низменности, в дельте р. Терек. Железнодорожная станция на линии Гудермес - Астрахань. Узел автомобильных дорог. Население 40,9 тыс. человек (1992; 33,2 тыс. в 1979). В современном Кизляре известны: коньячный завод (с 1885 года), продукция которого известна и за пределами Дагестана, завод «Дагэлектроаппарат», нижнетерский консервный завод, швейная фабрика, краеведческий музей имени П.И. Багратиона (открыт в 1961 году).

Представленные источники информации [2-7] также свидетельствуют о том, что город Кизляр широко известен производством крепких алкогольных напитков на основе винограда, в том числе, бренди.

Изложенное позволяет установить, что словесный товарный знак «КИЗЛЯРСКИЙ» может быть признан прямым указанием на место производства товаров 33 класса МКТУ и местонахождение их изготовителя.

Довод о существовании в Северной Осетии небольшого населенного пункта (селение) с наименованием Кизляр, не опровергает восприятие оспариваемого товарного знака как производного от географического наименования – города Кизляра в Дагестане, поскольку именно последний известен в качестве места производства крепких виноградных напитков, а именно, бренди, указанных в перечне 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается оснований оспаривания предоставления правовой охраны по пунктам 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Анализ представленных документов [2-10] показал, что в различных средствах массовой информации (издания, журналы, сеть Интернет) имеется информация о том, что «Кизлярский коньячный завод» упоминается с 1885 г., когда профессиональный винодел Давид Сараджев объединил несколько винокурен, 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.

Вместе с тем, сведения о производстве коньяка (бренди) «КИЗЛЯРСКИЙ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в материалах дела отсутствуют. Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2012, обе стороны (в том

числе, директор ГУП «Кизлярский коньячный завод») устно пояснили, что производство такого бренди начато в конце 2009 года – начале 2010 года.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что на дату подачи заявки № 2009703460/50 обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ» было известно на территории Российской Федерации как название коньяка, производимого ГУП «Кизлярский коньячный завод». И, как следствие, нет оснований для утверждения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Действительно, отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, включает элемент «Кизлярский». Однако, следует отметить, что само по себе слово «КИЗЛЯРСКИЙ» не может идентифицировать товары какого-либо лица, находящегося на территории данного географического объекта. При этом, как указано выше, данный элемент является неохраноспособным, указывая на место производства товара и местонахождение производителя товаров. Кроме того, правообладателем правомерно отмечено, что существуют многочисленные юридические лица, отличительная часть фирменных наименований которых содержит элемент «Кизлярский».

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что включение в фирменное наименование лица, подавшего возражение, слова «КИЗЛЯРСКИЙ» не может являться основанием для вывода о нарушении оспариваемым товарным знаком права на фирменное наименование.

Изложенное свидетельствует о том, что элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» не может служить средством индивидуализации как в виде товарного знака, так и в виде части фирменного наименования.

В этой связи основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов правообладателя, касающихся зарегистрированного лицензионного договора, необходимо отметить, что указание в лицензионном договоре 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.

От правообладателя 06.04.2012 поступило особое мнение, в котором изложены доводы, в основной части повторяющие отзыв правообладателя. Дополнительно указано на отсутствие понимания причин отказа в двух заявленных отводах составу коллегии палаты по патентным спорам. Приведен подробный анализ причин, которые, по мнению правообладателя, повлекли подачу возражения, а также приведены сведения о деятельности правообладателя по популяризации продукции кизлярского виноделия, защите товарных знаков и контроле качества бренди. Также правообладателем указано, что в соответствии со статьей 1227 Кодекса право собственности на товарный знак независимо от интеллектуальных прав, что не позволяет признать убедительными доводы возражения, касающиеся введения в заблуждение.

В отношении вышеуказанных доводов коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Что касается отказа в отводе составу коллегии палаты по патентным спорам, необходимо пояснить, что в соответствии с пунктом 4.2 Правил ППС в состав коллегии палаты по патентам спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение. Данный перечень является исчерпывающим. Отсутствие указанных правообладателем оснований для отвода составу коллегии в

вышеприведенном перечне не позволили признать ходатайство об отводе обоснованным.

Ссылка правообладателя на статью 1227 Кодекса, касающуюся соотношения интеллектуальных прав и права собственности, не может быть рассмотрена в рамках данного спора, поскольку не относится к критериям охраноспособности товарного знака.

Остальные доводы особого мнения от 06.04.2012 рассмотрены в тексте заключения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 10.02.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 428776 полностью.