

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 26.06.2012, 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 №216449, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000734439 с приоритетом от 28.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.07.2002 за №216449 на имя АООТ "ВКЗ Дагвино", Санкт-Петербург (в дальнейшем наименование в установленном порядке было изменено на ЗАО «ВКЗ Дагвино») в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Роспатентом 21.12.2011 был зарегистрирован договор № РД0092130 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №216449 в отношении всех товаров, в результате чего владельцем знака стало ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский", г. Избербаш, Республика Дагестан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 26.06.2012 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 пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, указанных в перечне регистрации, и противоречит общественным интересам.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем коньяка «ЛЕЗГИНКА» и предприняло необходимые шаги для производства водки и безалкогольных напитков.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЛЕЗГИНКА» может вызывать ассоциации с Дагестаном как с местом происхождения товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, при этом словесный элемент «ЛЕЗГИНКА» воспроизводит название, которое использовалось для маркировки коньяка Госагропромом ДАССР Дагвино производства Кизлярского коньячного завода еще в 1957 году, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, название коньяка «Лезгинка» указывалось, в частности, на этикетках в соответствии с ГОСТ 13741-68, который затем был заменен на ГОСТ 13741-78;

- этикетка к коньяку «Лезгинка» с изображением танцующей пары на фоне гор была разработана в 1965 году по заказу Производственно-совхозного объединения «Дагвино» для Кизлярского коньячного завода, который в период с 1965 по 1995 год был единственным производителем данного бренди и, помимо собственного розлива, отгружал его для розлива на заводы вторичного производства (Ленинградский, Московский, Махачкалинский);

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака - ЗАО «ВКЗ Дагвино» располагается на производственных площадях, где ранее функционировал Ленинградский винзавод, входивший в состав объединения «Дагвино», и разливавший

коньяки, выработанные в объединении «Дагвино», на Кизлярском и Дербентском коньячных заводах;

- коньяк «Лезгинка», произведенный на Кизлярском коньячном заводе, завоевал заслуженную популярность и авторитет у потребителей, благодаря оригинальным вкусовым качествам и доступной цене, и ассоциируется у потребителей как коньяк, произведенный в Дагестане из местных сортов винограда;

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

- на всесоюзных и международных выставках и конкурсах вина и коньяки, произведенные в объединении «Дагвино», включая коньяк «ЛЕЗГИНКА», произведенный Кизлярским коньячным заводом, постоянно завоевывали золотые и серебряные медали, призы Гран-при и дипломы 1-й степени;

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака (ЗАО «ВКЗ Дагвино»), образованный в 1994 г. и принадлежащий физическим лицам, проживающим в Санкт-Петербурге, осуществлял производство коньяка «ЛЕЗГИНКА» по собственной технологической и разрешительной документации, а коньячные спирты закупались в Азербайджане, Армении, Франции, в результате чего качественные вкусовые показатели этой продукции не соответствуют вкусовым показателям коньяка «ЛЕЗГИНКА», производимого на протяжении десятилетий Кизлярским коньячным заводом;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении безалкогольных напитков и всех алкогольных напитков, тогда как обозначение «ЛЕЗГИНКА» активно используется на протяжении нескольких десятилетий только для маркировки коньяка;

- изложенное указывает на способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку потребитель будет полагать, что приобретает товары хорошо ему

известного производителя коньяка «ЛЕЗГИНКА», что не соответствует действительности;

- переход исключительного права на оспариваемый товарный знак правообладателю (ЗАО Вино-коньячный завод «Избербашский») не исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, поскольку потребитель может предположить, что производитель имеет производственные связи с лицом, подавшим возражение, или производит товар под его контролем, что не соответствует действительности, при этом, хотя нынешний правообладатель находится на территории республики Дагестан, он был создан как юридическое лицо в 2002 году, т.е. спустя много лет после разработки рецептуры коньяка «ЛЕЗГИНКА» и этикетки для его маркировки, и через два года после проведения в сентябре 2000 года опроса покупателей в крупных супермаркетах г. Тольятти, результаты которого были опубликованы в журнале «Практический маркетинг», показавшего, что у потребителя обозначение «ЛЕЗГИНКА» на товаре «коньяк» вызывает устойчивую ассоциацию с коньяком, произведенным Кизлярским коньячным заводом;

- лицо, подавшее возражение, поставляет свою продукцию, включая коньяк «ЛЕЗГИНКА», в г. Избербаш, в связи с чем, использование оспариваемого товарного знака правообладателем, который также расположен в г. Избербаш, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя продукции и ее качества.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 216449 [1];
- копии технологических инструкций по производству яблочной водки «ЛЕЗГИНКА» и воды питьевой «ЛЕЗГИНКА» ТИ 9176-2829-0334600-2012 и №05-001-12, разработанных в 2012 году [2];
- копии страниц Большой Советской Энциклопедии, 1973 [3];
- копии страниц издания «История виноградарства и виноделия России», 2009 [4];
- копия личной карточки А.А. Чтецова [5];

- копии этикеток [6];
- копия письма Дагестанского отделения ВТОО «Союз художников России» от 12.04.2010 [7];
- копия письма Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 02.2012 [8];
- копия справки Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 14.01.2011 [9];
- копии документов об отпускной цене на коньяк «ЛЕЗГИНКА» на 1993-1998 годы [10];
- копии страниц Энциклопедии виноградарства, 1986 [11];
- копия выписки из ЕГРЮЛ [12];
- копии страниц отчета «Производственно-совхозное объединение «Дагвино». Основные показатели развития виноградарства и виноделия».1965-1975, Махачкала, 1976г. [13];
- копии дипломов [14];
- копии страниц издания «Виноград и вино России», 1995 [15];
- копия справки по наградам коньяка «ЛЕЗГИНКА» [16];
- копии страниц технологических инструкций, 1994, 1997 [17]
- сведения об объемах производства коньяка «ЛЕЗГИНКА» Кизлярским коньячным заводом за 1981-1984 и 2000-2009гг. [18];
- копия справок о географии поставок коньяка «ЛЕЗГИНКА» [19];
- сведения о продаже коньяка «ЛЕЗГИНКА» [20];
- сведения об объемах производства коньяка «ЛЕЗГИНКА» Кизлярским коньячным заводом за 2011 г. [21];
- распечатка статьи «Дагестанские коньяки. Изучение осведомленности о напитках» [22];
- копии страниц журнала «Виноделие и Виноградарство» №3, 2002 [23];
- копия газеты «Дагестанская правда» от 11.11.2009 [24];
- сведения о ЗАО ВКЗ «Избербашский» [25];
- копии протоколов испытаний образцов винопродукции от 13.04.2012 [26].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №216449 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- возражение не содержит подтверждения довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам, и не раскрывает его содержание;

- соответствие оспариваемого товарного знака критериям охраноспособности, указанным в возражении, оценивается на этапе проведения экспертизы и регистрации, либо по фактам введения в заблуждение потребителей в результате произведенной регистрации, однако фактических случаев введения потребителей в заблуждение в результате использования оспариваемого товарного знака не представлено;

- первоначальный правообладатель (ЗАО «ВКЗ Дагвино») является правопреемником Ленинградского винзавода, созданного в 1936 г. в качестве предприятия вторичного виноделия для розлива алкогольной продукции дагестанского производства, оформления готовой продукции и снабжения торговых организаций Северо-Западного региона СССР, руководителем которого был назначен Сафаралиев Нурмет Алиметович – по национальности лезгин, возглавлявший завод до 1964 года, а с 1964 по 2003 год заводом руководил его сын – Сафаралиев С.Н., который в настоящее время является одним из основных акционеров ЗАО «ВКЗ Дагвино»;

- к моменту создания коньяка «ЛЕЗГИНКА» и лицо, подавшее возражение, и его первоначальный правообладатель входили в Производственное совхозное объединение винодельческой промышленности «Дагвино» (далее – объединение Дагвино);

- Ленинградский винзавод вырабатывал большие объемы вина и коньяков, поставляемых из Дагестана, в результате чего потребители Северо-Западного региона обоснованно ассоциировали Ленинградский винзавод с Дагестаном;

- коньяк «ЛЕЗГИНКА», также как и вся продукция предприятий, входивших в объединение Дагвино, поставлялся на потребительский рынок с указанием в качестве производителя объединения Дагвино, при этом сведения о предприятии, которое произвело вино или коньяк, на продукции никогда не указывались.

- Ленинградский винзавод и его правопреемник в лице ЗАО «ВКЗ Дагвино» тесно связаны производственными связями с Дагестаном, получая из Дагестана виноматериалы, используемые для производства коньяка «ЛЕЗГИНКА», в силу чего потребители этого коньяка ассоциируют первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака с Дагестаном;

- этикетка для коньяка «ЛЕЗГИНКА» была разработана по заказу объединения Дагвино и предназначалась для использования предприятиями, осуществлявшими его розлив;

- приведенные в возражении источники известности (периодическое издание «Виноград и вино России», «Энциклопедия виноградарства», «История виноградарства и виноделия России») содержат недостоверные данные о дате создания и начале выпуска коньяка «ЛЕЗГИНКА», о требованиях к коньячным виноматериалам, что свидетельствует о недостаточной известности фактических данных, кроме того, эти источники известны только специалистам, а не среднему потребителю;

- в период деятельности Кизлярского завода в составе объединения Дагвино производство коньяка «ЛЕЗГИНКА» осуществлялось в соответствии с Технологической инструкцией (далее – ТИ) объединения Дагвино, после реорганизации объединения в 1993 году Кизлярский коньячный завод разработал собственные ТИ 1994, затем ТИ 1997, при этом к копии собственной ТИ 1997 года лицо, подавшее возражение, приложило ТИ объединения Дагвино 1978года;

- объемы коньяка «ЛЕЗГИНКА», производимого лицом, подавшим возражение, не могут влиять на оценку правомерности регистрации оспариваемого товарного

знака, так как в период его деятельности в составе объединения Дагвино его продукция поступала к потребителю от имени объединения Дагвино через предприятия вторичного виноделия, т.е. использование оспариваемого товарного знака на продукции правообладателя, вопреки утверждению лица, подавшего возражение, не может ассоциироваться с продукцией последнего;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что с 1992 года он осуществлял собственный розлив всего объема произведенного коньяка «ЛЕЗГИНКА», не соответствует действительности, поскольку записи в Книге учета виноматериалов ЗАО «ВКЗ Дагвино» 1997, 1998 годов свидетельствуют о поставках Кизлярским заводом обработанного коньяка «ЛЕЗГИНКА» в указанный период;

- после развала в 1993 году объединения Дагвино ЗАО «ВКЗ Дагвино» начинает организовывать собственное коньячное производство, разрабатывает в 1998 году собственные ТИ 2003, 2008, 2011 годов, приобретает оборудование для выдержки коньяков, находит новых поставщиков коньячных спиртов, в том числе из Дагестана, получает лицензию на выдержку коньяка, закладывает на выдержку полученные коньячные спирты, подает заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака с целью оградить обозначение «ЛЕЗГИНКА» от неблагоприятных для знака последствий, связанных с несанкционированным его использованием разными производителями, при этом правительство Республики Дагестан не возражало против производства и реализации на предприятии ЗАО «ВКЗ Дагвино» алкогольной продукции, в том числе коньяков с использованием наименования «ЛЕЗГИНКА»;

- коньяк «ЛЕЗГИНКА», произведенный ЗАО «ВКЗ Дагвино», за 11 лет завоевал три золотые медали и признан в 2010 году лучшей коньячной продукцией Санкт-Петербурга, поставка продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, осуществляется в 4 фирменных магазина Санкт-Петербурга и во многие регионы России, в силу чего оспариваемый товарный знак не может в принципе вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик маркируемого товара;

- переход исключительных прав (декабрь 2011) на оспариваемый товарный знак к правообладателю (ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский») не вводит

потребителя в заблуждение, поскольку его продукция, маркированная на основании лицензионного договора оспариваемым товарным знаком, присутствует на рынке с 2007 года, при этом фактов смешения коньяка «ЛЕЗГИНКА» различных производителей не представлено;

- протоколы испытаний образцов винопродукции, в частности ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский», показавшие несоответствие продукции по органолептическим показателям требованиям ГОСТ «Коньяки российские», не может являться основанием для утверждения о введении потребителя в заблуждение относительно качества товаров, поскольку данный факт является частным случаем, на основании которого нельзя делать общий вывод о качестве продукции правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, находится в хозяйственных отношениях с правообладателем оспариваемого товарного знака и маркирует им производимую продукцию на основании лицензионного договора с 2007 года, таким образом, подавая возражение против регистрации оспариваемого товарного знака, оно нарушает взятые на себя обязательства не предпринимать действий, направленных на приобретение права собственности на товарный знак;

- подача возражения против регистрации оспариваемого товарного знака на основании вероятностной способности оспариваемого знака к введению в заблуждение потребителей относительно производителя или товара является злоупотреблением правом;

- лицо, подавшее возражение, никогда не производило безалкогольных напитков с использованием оспариваемого товарного знака, в связи с чем его утверждение о введении потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров не имеет оснований, в то время как оспариваемый товарный знак использовался для производства питьевой воды на основании лицензионного договора с ООО «АкваПроСервис».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии уставных и учредительных документов, а также документов по правопреемству [27];
- приказ о назначении Сафаралиева Н.А. директором Ленинградского винзавода, листки трудовой книжки Сафаралиева С.Н., страницы паспорта Сафаралиева С.Н.[28];
- выписка из реестра акционеров ЗАО «ВКЗ Дагвино» [29];
- справка ЗАО «ВКЗ Дагвино» (дата отсутствует) [30];
- таблица «Данные об объемах розлива коньяков на Кизлярском коньячном заводе и Ленинградском винзаводе» в 1965-1975гг» [31];
- фотография укупорочного колпачка «алко» [32];
- таблица «Объемы производства и выработки коньяка «ЛЕЗГИНКА» на Кизлярском заводе» в 1981-1984гг. [33];
- копии листов книг учета виноматериалов и коньяков за 1997 и 1998 годы [34];
- копии страниц технологических инструкций ЗАО «ВКЗ Дагвино» 1998, 2003, 2011[35];
- фотографии производственных помещений [36];
- копии договоров: № 513 от 30.11.2004, № 03/С от 26.10.2011, № 07/С от 28.08.2008 [37];
- копии лицензий ЗАО «ВКЗ Дагвино» на ведение деятельности 2005, 2006, 2011 [38];
- копии актов – паспортов закладки спиртов в ЗАО «ВКЗ Дагвино» на выдержку [39];
- письмо Правительства Республики Дагестан от 24.10.2003 [40];
- копия страниц технологической инструкции, 197... года [41];
- копии дипломов [42];
- фотографии алкогольной продукции и магазинов «ДАГВИНО» [43];
- копия справки о регионах поставки коньяка «ЛЕЗГИНКА» без даты [44];
- таблица: лицензионные договоры ЗАО «ВКЗ Дагвино» [45];
- копия лицензионного договора №04 на использование товарного знака №216449 с ГУП «Кизлярский коньячный завод» от 30.03.2007; письмо от 07.04.2010 о продлении лицензионного договора [46];

- копии лицензионных договоров от 19.07.2010 и от 30.03.2007 на использование товарного знака №216449 в отношении товаров 32 класса МКТУ с ООО «АкваПроСервис» [47];

- фотографии питьевой воды, маркированной обозначением «ЛЕЗГИНКА» [48];

- таблица: награды коньяка КВ ЛЕЗГИНКА различных производителей (ГУП Кизлярский коньячный завод и ЗАО «ВКЗ Дагвино») [49];

- распечатки из сети Интернет о претензиях Роспотребнадзора к качеству продукции производителей алкогольной продукции в 2011 году [50];

- выписка из ЕГРЮЛ от 05.06.2012, содержащая сведения о ГУП «Кизлярский коньячный завод» [51];

- реестр договоров, по которым отгружалась продукция под товарным знаком «Лезгинка» [52];

- информация из сети Интернет о ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский» по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции [53];

- копия решения Роспатента от 27.01.2005 [54];

- копия учредительного договора от 28.03.2000 г. Избербаш [55];

- копии фотографий бренди «ЛЕЗГИНКА», вина «ЛЕЗГИНКА» (без указания производителя и даты изготовления) [56].

В дополнении к отзыву, представленному на заседании коллегии, правообладатель привел сведения об объемах производства напитков 32 и 33 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, с июля 2007 года по настоящее время, привел информацию об источниках сырья для производства продукции и контрагентах в оптовой реализации продукции, указал на то, что спор против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №216449 по аналогичным основаниям ранее уже рассматривался в Роспатенте, и по его результатам было принято решение оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №216449.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №216449 в полном объеме.

От лица, подавшего возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- копии учредительных документов, документов о правопреемственности, копии трудовых книжек работников ГУП «Кизлярский коньячный завод»; уточнение к ответу на запрос Комитета «Дагвино» о студентах Дагестанского художественного училища, участвовавших в разработке этикетки к коньяку «Лезгинка» [57].

В свою очередь правообладатель в дополнение к отзыву отметил отсутствие достоверного подтверждения того, что лицо, подавшее возражение, является правопреемником Кизлярского коньячного завода и производит коньяк «ЛЕЗГИНКА» по классической технологии, описанной в ТИ 1978 года, указал на наличие в г. Кизляр других производителей коньяка со сходными фирменными наименованиями, представил справку о различных организационно-правовых формах Кизлярского коньячного завода с 1957 по 2012 годы и заявки на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «ЛЕЗГИНКА», поданных ООО «Кизлярский коньячный комбинат» и ООО «Вино-коньячный завод «Кизляр».

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

С учетом даты (28.12.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту (2.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, и.т.п.

Признаки, приведенные в пункте (2.2) Правил, не являются исчерпывающими.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ЛЕЗГИНКА» имеет в русском языке следующие значения: 1. ЛЕЗГИНКА (женский род от лезгин, национальность), 2. кавказский танец с живым ритмом.

Приведенные значения (национальность, танец) не могут являться указанием на какой-либо географический объект. Данный вывод обусловлен тем, что лезгины могут проживать и проживают на любой территории, как и исполнение танца не привязано к какой-либо местности. В зависимости от особенностей восприятия конкретного человека, слово «ЛЕЗГИНКА» может вызывать у потребителей ассоциации с национальными особенностями народов Кавказа или с производимым напитком действием (весельем).

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, как вводящего в заблуждение потребителя относительно качества товара или места производства товара, не может быть признан убедительным.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что представленные документы показывают, что история коньячного завода в г. Кизляре как производителя коньяков прослеживается с 1885 года.

В общедоступных средствах массовой информации (издания, журналы, сеть Интернет) имеется информация о том, что коньяк (бренди) «ЛЕЗГИНКА» производится Кизлярским коньячным заводом с 50-х годов прошлого века. Кизлярский коньяк приобретает известность с 1885 г., когда профессиональный винодел Давид Сараджев объединил несколько винокурен. Через несколько десятилетий эта фактория превратилась в крупнейшее производство – Кизлярский коньячный завод. Кизлярский коньячный завод производит легендарные коньяки и успешно продолжает свою историю, которая началась полтора века назад. Марочный коньяк «ЛЕЗГИНКА» группы КВ, приготавливаемый из коньячных спиртов среднего возраста 6-7 лет, вырабатывается на заводе с 1965 года, коньячные материалы готовят из европейских сортов винограда: Ркацители, Алыи терский, Кизлярский чериый, выращиваемых в хозяйствах Дагестана. Известный своей выразительной этикеткой, коньяк «ЛЕЗГИНКА» имеет сложную, богатую структуру. Он воплотил в себя весь колорит, энергию и блеск национального танца Дагестана.

Материалы [14, 16] свидетельствуют о том, что коньяк «ЛЕЗГИНКА» 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.

Из представленных документов [3-23] следует, что задолго до даты подачи заявки № 2000734436 производителем коньяка под обозначением «ЛЕЗГИНКА» выступал Кизлярский коньячный завод. При этом осуществлялся как собственный розлив бренди, так и передача его в бочках для бутилирования на другие предприятия отрасли (Ленинградский, Махачкалинский, Московский винзаводы), о чем свидетельствуют материалы [9], [13]. Следует также отметить, что правообладатель оспариваемого знака не отрицает, что ЗАО «ВКЗ Дагвино» производило именно розлив бренди производства Кизлярского коньячного завода.

Поставки бренди «ЛЕЗГИНКА», произведенного Кизлярским коньячным заводом, осуществлялась в различные регионы страны, в том числе в Северную Осетию, Дагестан, Астраханскую область, Кабардино-Балкарскую республику, Ростовскую область, Новосибирскую область, Ставропольский край, Краснодарский край, Хакасию, Курскую область, Волгоградскую область, Республику Марий Эл, Саратовскую область, в Москву и Московскую область [19]. Объемы розлива коньяка «Лезгинка» составляют, в частности, за 1981-1984 г.г. 7 тыс. дал. К 2000 году эти объемы возросли до 30 тыс. дал., а к 2009 – до 60 тыс. дал в год [18] –[20].

Об информированности российских потребителей о продукции Кизлярского коньячного завода, маркированной обозначением «ЛЕЗГИНКА», свидетельствуют также публикации [4], [11], [22], [23].

В настоящее время бренди «ЛЕЗГИНКА» производится, по меньшей мере, еще одним заводом - ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский", однако материалы дела показывают, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака у потребителя уже сформировалась устойчивая ассоциативная связь между бренди «ЛЕЗГИНКА» и его производителем - Кизлярским коньячным заводом.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, располагается на той же территории, в тех же производственных помещениях, имеет тот же адрес: г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д.60, что и Кизлярский коньячный завод. Кроме того, лицо, подавшее возражение, сохраняет в своем фирменном наименовании название этого завода и кадровый состав специалистов, много лет проработавших на Кизлярском коньячном заводе, силу чего, имеет все основания восприниматься как продолжатель традиций этого завода.

Несмотря на то, что организационно-правовая форма завода неоднократно менялась, Кизлярский коньячный завод в сознании потребителей всегда ассоциировался с производителем высококачественных бренди, в том числе бренди «ЛЕЗГИНКА».

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что на дату подачи заявки № 2000734436 обозначение «ЛЕЗГИНКА» было широко известно на территории

Российской Федерации как маркировка коньяка, производимого известным в России Кизлярским коньячным заводом.

В связи с изложенным довод правообладателя о недостаточной информированности среднего российского потребителя о производителе коньяка (бренди) «ЛЕЗГИНКА» в масштабах Российской Федерации, не может быть признан обоснованным. Напротив, сведения о реальных поставках товаров под обозначением «ЛЕЗГИНКА», указание данного бренди и его производителя в специализированных источниках информации и в Большой советской энциклопедии напрямую позволяют оценить известность этого обозначения российскому потребителю.

Следует согласиться с мнением правообладателя об отсутствии в материалах возражения сведений о фактическом введении потребителей в заблуждение. Однако, многолетняя история производства бренди «ЛЕЗГИНКА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака Кизлярским коньячным заводом, который долгие годы являлся производителем данной продукции, и большие объемы производства этого вида бренди, осуществляемые ГУП «Кизлярский коньячный завод» в дальнейшем, обуславливают высокую вероятность введения потребителей в заблуждение.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что, поскольку Ленинградский винзавод входил в объединение Дагвино наряду с производителем бренди – Кизлярским коньячным заводом, и вырабатывал большие объемы готовой продукции из виноматериалов, поставляемых из Дагестана, потребитель ассоциировал Ленинградский винзавод и его правопреемника ЗАО «ВКЗ Дагвино» с Дагестаном. Как было указано выше, российский потребитель был информирован о том, что непосредственным производителем виноградных вин и бренди, является не завод, находящийся в Ленинграде и осуществлявший розлив бренди, а предприятия, входящие в объединение Дагвино, расположенные на территории Дагестана, где произрастают соответствующие сорта винограда.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 216449 в отношении алкогольных напитков на

имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Относительно товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака, следует отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документов, позволяющих утверждать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака безалкогольные напитки, маркированные оспариваемым товарным знаком, производились длительное время в значительных количествах, вызывающих у потребителя стойкую ассоциативную связь с каким-либо иным лицом, помимо его правообладателей.

Лицо, подавшее возражение, никогда не производило безалкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаком, и имеет только намерения организовать производство питьевой воды, используя Технологическую инструкцию, разработанную в 2012 году [2].

Вместе с тем, правообладателем представлены материалы, подтверждающие, что обозначение «ЛЕЗГИНКА» используется для маркировки питьевой воды по лицензионному договору, заключенному в 2007 году ЗАО «ВКЗ Дагвино» с ООО «АкваПроСервис» [47], [48].

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя безалкогольных напитков, маркированных оспариваемым товарным знаком, не подтверждено материалами возражения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №216449 противоречит общественным интересам, коллегия отмечает, что ни само возражение, ни приложенные к нему материалы не содержат аргументов и фактов, позволяющих отнести оспариваемый товарный знак к данной категории.

Относительно довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, нарушило договорные обязательства, связывающие его с правообладателем товарного

знака по лицензионному договору [46], зарегистрированному в Роспатенте 16.07.2007, коллегия отмечает, что спор сторон по данному лицензионному договору регулируется пунктами 7.1-7.2 указанного договора и не может быть разрешен в рамках данного рассмотрения.

Относительно доводов правообладателя о том, что Роспатент уже рассматривал спор против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛЕЗГИНКА» по аналогичным основаниям, коллегия отмечает, что законодательство не содержит запрета на неоднократную подачу возражений одним и тем же лицом по тем же основаниям. При этом каждое возражение рассматривается в полном объеме приведенных доводов и представленных доказательств.

От правообладателя 11.09.2012 поступила корреспонденция, в которой указано на то, что:

- при рассмотрении возражения не были учтены его доводы, касающиеся, в частности, нарушения лицом, подавшим возражение, договорных обязательств с ЗАО ВКЗ «Дагвино» (первоначальным правообладателем товарного знака);

- при определении вопроса о правопреемстве коллегия вышла за пределы своей компетенции;

- коллегия проигнорировала доводы правообладателя об отсутствии фактов введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- при рассмотрении данного спора коллегия нарушила положения пункта 1 статьи 1227 Кодекса и постановление правительства РФ о советских товарных знаках.

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

Лицо, подавшее возражение, представило документы, которые, по его мнению, доказывают его правопреемство по отношению к Кизлярскому коньячному заводу, производившему бренди «ЛЕЗГИНКА» с 50-х годов прошлого века.

Установление факта правопреемства юридического лица, как правильно указал правообладатель, является прерогативой суда и не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, однако, оценивая в целом все документы, представленные лицом, подавшим возражение, можно, как указано выше, рассматривать ГУП «Кизлярский

коньячный завод», как предприятие, которое в сознании потребителей ассоциируется с Кизлярским коньячным заводом, длительное время производившим коньяк «ЛЕЗГИНКА».

Мнение правообладателя о нарушении коллегией при рассмотрении данного возражения положений пункта 1 статьи 1227 Кодекса неправомерно, поскольку указанная статья Кодекса касается соотношения интеллектуальных прав и права собственности на материальный носитель, в то время как рассмотрению подлежало соответствие регистрации товарного знака по свидетельству №216449 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в условиях возникновения устойчивой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и производителем товаров, маркированных этим знаком, длительное время использовавшим это обозначение, что повлекло за собой способность этого знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Что касается постановления правительства РФ о советских товарных знаках, на которое ссылается правообладатель, то в отсутствие исходящих данных об этом постановлении (дата, номер, точная формулировка), коллегия не имеет возможности дать оценку данному доводу.

Остальные доводы корреспонденции от 11.09.2012 рассмотрены в тексте данного заключения.

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

удовлетворить возражение от 26.06.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 216449 в отношении товаров 33 класса МКТУ.