

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 №411103, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009712980 с приоритетом от 02.06.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.06.2010 за №411103 на имя ЗАО «ВКЗ Дагвино», Санкт-Петербург в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 21.12.2011 был зарегистрирован договор № РД0092130 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №411103 в отношении всех товаров, в результате чего владельцем знака стало ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский", Россия (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее 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 бежевом, белом, голубом, желтом, зеленом, коричневом, красном, розовом, светло-желтом, светло-зеленом, светло-коричневом, сером, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании.

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 3 статьи 1483 Кодекса.

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:

- все основные элементы, составляющие композицию оспариваемого товарного знака: словесный элемент «Лезгинка», изображение танцующей пары, исполняющей характерные движения, связаны с лезгинами – одной из народностей, населяющих Дагестан, и образуют целостную композицию, которая однозначно 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, а этикетки с изображением такой же танцующей пары на фоне гор использовались для маркировки коньяка «Лезгинка» еще в 1968 году в соответствии с ГОСТ 13741-68, который затем был заменен на ГОСТ 13741-78;

- указанная этикетка 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;

- на всесоюзных и международных выставках и конкурсах вина и коньяки, произведенные в объединении Дагвино, включая коньяк «Лезгинка», произведенный Кизлярским коньячным заводом, завоевали 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 № 411103 [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];

- копии писем Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 02.2012 и 18.05.2012 [8];

- копия справки Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 18.05.2012 [9];

- копия заключения председателя правления Нижегородского фонда «Русское искусство» [10];

- копия справки об объемах выпуска коньяка «Лезгинка» с 1965 по 2010 годы и объемах отгрузки для розлива на заводах вторичного производства [11];

- копии документов об отпускной цене на коньяк «Лезгинка» на 1993-1998 годы [12];

- копии страниц Энциклопедии виноградарства, 1986 [13];

- копия выписки из ЕГРЮЛ [14];

- копии страниц отчета «Производственно-совхозное объединение «Дагвино». Основные показатели развития виноградарства и виноделия». 1965-1975, Махачкала, 1976г. [15];

- копии дипломов [16];

- копии страниц издания «Виноград и вино России», 1995 [17];

- копия справки по наградам коньяка «Лезгинка» [18];

- копии страниц технологических инструкций, 1994, 1997 [19];

- сведения об объемах производства коньяка «Лезгинка» Кизлярским коньячным заводом за 1981-1984 и 2000-2009гг. [20];

- копия справок о географии поставок коньяка «Лезгинка» [21];

- сведения о продаже коньяка «Лезгинка» [22];

- сведения об объемах производства коньяка «Лезгинка» Кизлярским коньячным заводом с 01.01.2008 по 30.06.2010 и за 2011 гг. [23];

- распечатка статьи «Дагестанские коньяки. Изучение осведомленности о напитках» [24];

- копии страниц журнала «Виноделие и Виноградарство» №3, 2002 [25];

- копия газеты «Дагестанская правда» от 11.11.2009 [26];
- сведения о ЗАО ВКЗ «Избербашский» [27];
- копии протоколов испытаний образцов винопродукции от 13.04.2012 [28].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411103 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 1978 года;

- 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 [29];
- приказ о назначении Сафаралиева Н.А. директором Ленинградского винзавода, листки трудовой книжки Сафаралиева С.Н., страницы паспорта Сафаралиева С.Н.[30];
- выписка из реестра акционеров ЗАО «ВКЗ Дагвино» [31];
- справка ЗАО «ВКЗ Дагвино» (дата отсутствует) [32];
- таблица «Данные об объемах розлива коньяков на Кизлярском коньячном заводе и Ленинградском винзаводе» в 1965-1975гг» [33];
- фотография укупорочного колпачка «алко» [34];
- таблица «Объемы производства и выработки коньяка «Лезгинка» на Кизлярском заводе» в 1981-1984гг. [35];
- копии листов книг учета виноматериалов и коньяков за 1997 и 1998 годы [36];
- копии страниц технологических инструкций ЗАО «ВКЗ Дагвино» 1998, 2003, 2011[37];
- фотографии производственных помещений [38];
- копии договоров: № 513 от 30.11.2004, № 03/С от 26.10.2011, № 07/С от 28.08.2008 [39];
- копии лицензий ЗАО «ВКЗ Дагвино» на ведение деятельности 2005, 2006, 2011 [40];
- копии актов – паспортов закладки спиртов в ЗАО «ВКЗ Дагвино» на выдержку [41];
- выписка из ЕГРЮЛ о ГУП «Кизлярский коньячный завод» [42];
- письмо Правительства Республики Дагестан от 24.10.2003 [43];
- копия страниц технологической инструкции, 197... года [44];
- копии дипломов [45];
- фотографии магазинов «ДАГВИНО» и алкогольной продукции [46];
- копия справки о регионах поставки коньяка «Лезгинка» [47];

- справка о показателях выпуска и расходов на рекламу продукции ЗАО «ВКЗ Дагвино» [48];

- таблица: лицензионные договоры ЗАО «ВКЗ Дагвино» [49];

- лицензионный договор на использование товарного знака №216449 с ГУП «Кизлярский коньячный завод» от 30.03.2007; письмо от 07.04.2010 о продлении лицензионного договора [50];

- лицензионный договор от 19.07.2010 на использование товарного знака №216449 в отношении товаров 32 класса МКТУ с ООО «АкваПроСервис» [51];

- фотографии питьевой воды, маркированной обозначением «Лезгинка» [52];

- таблица: награды коньяка КВ Лезгинка различных производителей (ГУП Кизлярский коньячный завод и ЗАО «ВКЗ Дагвино») [53];

распечатки из сети Интернет о претензиях Роспотребнадзора к качеству продукции производителей алкогольной продукции в 2011 году [54];

- 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 [55];

- краткое описание производственного цикла [56];

- копии фотографий бренди «Лезгинка», вина «Лезгинка» (без указания производителя и даты изготовления) [57];

- копия диплома (2012г) [58];

- справка об объемах производства и реализации алкогольной продукции под товарным знаком «Лезгинка» в период с 2006 - по 2010 годы [59].

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 №411103 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 №411103.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №411103 в полном объеме.

От лица, подавшего возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- оригинал ранее приложенного к возражению заключения [8], уточнение к ответу на запрос Комитета «Дагвино» [60];

- копии учредительных документов, документов о правопреемственности, копии трудовых книжек работников ГУП «Кизлярский коньячный завод» [61].

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2012, правообладатель в дополнение к ранее представленным материалам представил справку об исследовании этикеток ГУП «Кизлярский коньячный завод» и ЗАО ВКЗ «Избербашский», документы, относящиеся к разработке этикетки к коньяку «Лезгинка», а также дополнение к отзыву, в котором 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.

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

С учетом даты (02.06.2009) 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.1) 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 (2.5.2) 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, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и.т.п.

Признаки, приведенные в пункте (2.5.2) Правил, не являются исчерпывающими.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение – вертикально-ориентированную прямоугольную 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 бежевом, белом, голубом, желтом, зеленом, коричневом, красном, розовом, светло-желтом, светло-зеленом, светло-коричневом, сером, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании.

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 3 статьи 1483 Кодекса, 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 KB, приготавливаемый из коньячных спиртов среднего возраста 6-7 лет, вырабатывается на заводе с 1965 года, коньячные материалы готовят из европейских сортов винограда: Ркацители, Алый терский, Кизлярский черный, 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 [16, 18] 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 [3-25] следует, что задолго до даты подачи заявки № 2009712980 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, о чем свидетельствуют материалы [9], [11] (Ленинградский, Махачкалинский, Московский винзаводы). 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 [21]. Объемы поставок составляют, в частности, за 1981-1984 г.г. 7 тыс.дал. К 2000 году объемы возросли до 30 тыс. дал., а к 2009 – до 60 тыс.дал в год [20] –[22].

Об информированности российских потребителей о продукции Кизлярского коньячного завода, маркированной обозначением «Лезгинка», свидетельствуют также публикации [4], [13], [24], [25].

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 № 2009712980 комбинированное обозначение «Лезгинка» было широко известно на территории Российской Федерации как маркировка коньяка, производимого известным в России заводом ГУП «Кизлярский коньячный завод».

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, 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 осуществляющий розлив бренди, а предприятия, входящие в объединение Дагвино, и расположенные на территории Дагестана, где произрастают соответствующие сорта винограда.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 411103 в отношении алкогольных напитков (товаров 33 класса МКТУ и товара 32 класса МКТУ – пиво) на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Относительно остальных товаров 32 класса МКТУ, 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 на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Лезгинка» уже использовалось для маркировки питьевой воды, которая производилась по лицензионному договору, заключенному в 2007 году ЗАО «ВКЗ Дагвино» с ООО «АкваПроСервис» [51], [52].

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 №411103 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, подписанному в 2007 году, коллегия отмечает, что указанный лицензионный договор [50] относится к другому товарному знаку и не имеет отношения к данному делу.

Относительно доводов правообладателя о том, что Роспатент уже рассматривал спор против предоставления правовой охраны товарному знаку «Лезгинка» по аналогичным основаниям, коллегия отмечает, что упомянутый спор касается другого товарного знака и не относится к данному делу.

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 №411103 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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 товаров.

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 № 411103 в отношении товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ «пиво».