

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 21.02.2012, поданное Государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 98718465 с приоритетом от 23.11.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.01.2004 за № 262456 на имя ЗАО "ВКЗ Дагвино", Россия в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)». Роспатентом 21.12.2011 был зарегистрирован за № РД0092130 договор об отчуждении исключительного права, 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 следующем цветовом сочетании: «бежевый, белый, желтый, золотой, коричневый, черный».

В палату по патентным спорам 21.02.2012 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 пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Указанное мотивировано следующими доводами:

- все основные элементы, составляющие композицию оспариваемого товарного знака: слово «Лезгинка», изображение танцующей пары, исполняющей характерные движения, связаны с лезгинами – одной из народностей, населяющих Дагестан, и их культурой. Следовательно, все элементы образуют целостную композицию, которая однозначно может вызывать ассоциации с Дагестаном;

- Дагестан известен как винодельческий регион России, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ может рассматриваться как указывающая на место происхождения товара, и, соответственно его свойства, т.е товары произведены в Дагестане или на Кавказе;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит (фактически копирует) одну из этикеток, используемую еще в период существования СССР для маркировки коньяка «Лезгинка», производимого «Кизлярским коньячным заводом». Этикетка была разработана в 1965 году по заказу Производственно-совхозного объединения «Дагвино» для «Кизлярского коньячного завода» и в период с 1965 по 1995 год завод был единственным производителем данного бренди;

- коньяк «Лезгинка» выпускался еще на нескольких предприятиях СССР, в частности на Ленинградском, Московском, Махачкалинском винзаводах. Однако данные предприятия только разливали коньяк из поставляемого «Кизлярским

коньячным заводом» коньяка в бочках. У потребителей всегда была осведомленность о том, что коньяк произведен путем розлива оригинального коньяка производства «Кизлярского коньячного 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 «Лезгинка» 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. Коньяк «Лезгинка» завоевал заслуженную популярность и авторитет у потребителей, благодаря своим оригинальным качествам и доступной цене, при этом он ассоциируется как бренди, произведенное в Дагестане из местных сортов винограда;

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака (ЗАО «ВКЗ Дагвино»), образованный в 1994 г., 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 показателям бренди, производимого ГУП «Кизлярский коньячный завод»;

- с учетом изложенного, а также особенностей употребления коньяка в России (гости, сувенир с Кавказа, подарок), регистрация товарного знака на имя ЗАО «ВКЗ Дагвино», г. Санкт-Петербург способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара и места его происхождения;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении всех алкогольных напитков, включенных в 33 класс МКТУ, тогда как приведенные сведения свидетельствуют о том, что обозначение «Лезгинка» активно используется на протяжении нескольких десятилетий только для маркировки коньяка;

- хотя нынешний правообладатель находится на территории республики Дагестан, однако он был создан как юридическое лицо спустя 40 лет после

разработки рецептуры коньяка «Лезгинка» и этикетки для его маркировки, и через 2 года после проведения опроса (2000 г.), показывающего, что у потребителя обозначение «Лезгинка» на товаре «коньяк» вызывает устойчивую ассоциацию с коньяком, произведенным Кизлярским коньячным заводом;

- следует также отметить, что продукция ГУП «Кизлярского коньячного завода» поставляется в г. Избербаш, в связи с чем использование оспариваемого товарного знака новым правообладателем способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя продукции и ее качества.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 262456 [1];
- копии страниц Большой Советской Энциклопедии, 1973 [2];
- копии страниц издания «История виноградарства и виноделия России», 2009 [3];
- распечатки фотографий этикеток [4];
- копия письма Дагестанского отделения ВТОО «Союз художников России» от 12.04.2010 [5];
- копия справок Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 20.02.2012, 14.01.2011, 09.02.2011 [6];
- копии приказов: Республиканской контрактной корпорации «ДАГВИНО» от августа 1993 г., Кизлярского коньячного завода от 30.04.1997 [7];
- копия постановления Правительства Республики Дагестан от 31.03.1997 № 47 [8];
- копии страниц Энциклопедии виноградарства, 1986 [9];
- копия выписки из ЕГРЮЛ [10];
- копии страниц сборника «Основные показатели развития виноградарства и виноделия 1965-1975 г.г.» [11];
- копии дипломов, почетных дипломов, свидетельств [12];
- копии страниц издания «Виноград и вино России», 1995 [13];
- сводная таблица по наградам коньяка «Лезгинка» [14];

- копии страниц технологических инструкций, 1994, 1997 [15];
- копии справок по производству и розливу коньяка «Лезгинка» от 20.03.2007, 15.02.2010, за 2011 г. [16];
- распечатка электронной версии газеты «Дагестанская правда» от 11.11.2009 [17].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №262456 полностью.

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

- способность введения в заблуждение оценивается на этапе экспертизы заявки, после 12 лет использования знака и отсутствии фактов введения в заблуждение потребителей, рассматривать данный вопрос бессмысленно;

- первоначальный правообладатель (ЗАО «ВКЗ Дагвино») является правопреемником Ленинградского винзавода, созданного в 1936 г. в качестве предприятия вторичного виноделия для розлива (бутилирования) вин и коньяков, произведенных в Дагестанской АССР и снабжения торговых организаций. Директором был назначен Сафаралиев Н.А. – по национальности лезгин, работали 7 национальных кадров (5 из них – лезгины);

- Ленинградский винзавод относился к предприятиям вторичного виноделия: разливались вина и коньяки, занимались разработкой этикеток, оформлением продукции и ее реализацией. Именно этому предприятию, работавшему непосредственно с потребителями, принадлежит основная заслуга в продвижении конечного продукта;

- на этикетках бутылок всегда располагалось одно наименование – Объединение Дагвино, а на крышечке, опечатывавшей пробку, указывался завод, производивший розлив и выпускающий продукцию. Производитель вина или коньяка на этикетке никогда не указывался, т.е. нет оснований утверждать, что у

потребителя всегда была осведомленность о производстве коньяка «Кизлярским коньячным заводом»;

- потребитель Северо-западного региона СССР на протяжении многих десятков лет ассоциировал алкогольную продукцию Дагестана (в том числе, коньяк «Лезгинка») с Ленвинзаводом – представителем Дагестана в г. Ленинграде;

- приведенные в возражении публикации разных лет в специализированных изданиях о коньяке «Лезгинка» и его производителе (Кизлярском заводе) не известны среднему потребителю;

- особо следует отметить, что название «Лезгинка» появилось благодаря Сафаралиеву С.Н. (его национальности);

- отчуждение исключительных прав (декабрь 2011) не способно вводить потребителя в заблуждение потребителя, поскольку в данном случае исчезают аргументы возражения об ассоциативной связи с местом происхождения товара (Лезгинка и Дагестан) – новый правообладатель находится на территории Дагестана. Кроме того, новый правообладатель три года до регистрации договора отчуждения уже выпускал коньяк «Лезгинка» на основании лицензионного соглашения с первоначальным правообладателем;

- факт поставок кизлярского коньяка «Лезгинка» в г. Избербаш не является основанием для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей. Этикетки коньяков двух заводов имеют существенные различия, не позволяющие потребителю смешивать данные товары. Кроме того, на этикетках в обязательном порядке должно присутствовать фирменное наименование производителя, что также не позволяет произойти смешению;

- если лицо, подавшее возражение, считает, что только оно могло претендовать на товарный знак «Лезгинка», то, что мешало ему принять меры по регистрации знака в 90-е годы. При этом с 2007 года по настоящий момент завод связан с правообладателем словесного товарного знака «Лезгинка» лицензионными отношениями;

- новый правообладатель оспариваемого товарного знака (ЗАО «ВКЗ «Избербашский») – одно из старейших винодельческих производств Дагестана

(создан на базе винсовхоза «Чкаловский»). В настоящее время завод оснащен новейшим оборудованием по переработке винограда и выкурке коньячных спиртов. Коньяк «Лезгинка» производится по классической технологии в соответствии с технологической инструкцией 2008 года, характеристики производимого коньяка соответствуют инструкции советского периода 1979 года. В период с 2007 по 2010 г.г. было произведено 31 тыс. дал, поставки производились в разные регионы России;

- ЗАО «ВКЗ «Избербашский» сделал очень много для того, чтобы обладателем товарного знака «Лезгинка» стал дагестанский производитель, а лицо, подавшее возражение, только оспаривает регистрацию, хотя препятствий для продолжения выпуска коньяка «Лезгинка» у кизлярского завода нет (лицензионный договор по словесному знаку действует до 2016 года).

Кроме того, в отзыве приведен подробный анализ производства коньяка «Лезгинка» на ЗАО «ВКЗ Дагвино» и его качественных характеристик, а также дан подробный анализ недостоверности данных в документах, представленных с возражением, в связи с чем указано на недобросовестность действий лица, подавшего возражение. В дополнении приведена информация о взаимоотношениях лица, подавшего возражение, и правообладателя в рамках лицензионных соглашений.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии уставных и учредительных документов, а также документов по правопреемству [18];

- фотография крышечки бутылки [19];

- справка ЗАО «ВКЗ Дагвино» (дата отсутствует) [20];

- распечатки из сети Интернет [21];

- копии страниц технологических инструкций, 1998, 2003, 2008, 2011 [22];

- фотографии производства (бочки, чаны) [23];

- копии материалов по товарным знакам № 66763, № 216449 [24];

- копии материалов договоров: № 513 от 30.11.2004, № 03/С от 26.10.2011, № 07/С от 28.08.2008 [25];
- копии лицензий на ведение деятельности 2005, 2006, 2011 [26];
- копии актов-паспортов [27];
- копия свидетельства № 262456 [28];
- письмо Правительства Республики Дагестан от 24.10.2003 [29];
- копия страниц технологической инструкции, 197... года [30];
- лист с информацией о медалях [31];
- копии дипломов [32];
- копия справки ЗАО «ВКЗ Дагвино» по показателям выпуска (дата отсутствует) [33];
- фотографии магазинов [34];
- копии листов книг учета виноматериалов и коньяков: 1997, 1998 [35];
- распечатки заявок: № 2010705339, 2010705340, 2010705342, 2005723337 [36];
- письмо ГУП «Кизлярский коньячный завод» от 07.04.2010 [37].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 262456.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.04.2012, возражение от 21.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 10.05.2012 возражение от 21.02.2012 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456 признано недействительным полностью.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2011 по делу № А40-105080/12-19-828 (далее – Решение суда) решение Роспатента было оставлено в силе.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 17.06.2012 по делу № А40-105080/12 указанное Решение суда было отменено, а решение

Роспатента от 10.05.2012 об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456 недействительным полностью (далее – Постановление суда) признано незаконным и отменено.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2013 по делу № А40-105080/2012 (далее – Постановление СИП) вышеуказанное Постановление суда оставлено без изменения, а кассационные жалобы ГУП «Кизлярский коньячный завод» и Роспатента – без удовлетворения.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2014 № ВАС-17043/13 в передаче дела № А40-105080/12-19-828 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора отказано.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления суда возражение от 21.02.2012 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 27.02.2014 и 04.03.2014, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы [38], а правообладателем – материалы [39].

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

С учетом даты (23.11.1998) 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, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

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

или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким 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 (пункт 2.3(2.1) Правил).

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 следующем цветовом сочетании: «бежевый, белый, желтый, золотой, коричневый, черный».

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.

Что касается вопроса возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ вышеприведенных судебных актов показал следующее.

В Постановлении суда указано, что, вопреки выводам суда первой инстанции, ГУП «Кизлярский коньячный завод» было образовано после подачи ЗАО «ВКЗ «Дагвино» заявки на правовую охрану спорного товарного знака. Также отмечено, что в предшествующих судебных актах не дана надлежащая оценка доказательствам (Уставу ГУП «Кизлярский коньячный завод», заключению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан, судебным актам и иным документам), обосновывающим довод ГУП «Кизлярский коньячный завод» о его правопреемстве существовавшего в советский период Кизлярского коньячного завода. Судом сделан вывод о том, что данное предприятие не является правопреемником какой-либо организации (образовано путем создания, т.е. первичного образования).

В Постановлении суда также отмечено, что выводы о длительном присутствии лица, подавшего возражение, на рынке опровергаются действовавшим в 2007-2010 г.г. лицензионным договором между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака. Характер и содержание данного договора свидетельствуют о признании ГУП «Кизлярский коньячный завод» права ЗАО ВКЗ «Дагвино» на использование обозначения «Лезгинка» при изготовлении коньячной продукции по выработанным последним стандартам качества.

Суд апелляционной инстанции указал на то, что исторически ЗАО ВКЗ «Дагвино» всегда являлось производителем коньяка, маркированного

оспариваемым товарным знаком, а с даты приоритета знака являлось его единственным производителем, о чем указывалось на этикетках бутылок.

Судом дана подробная оценка всем имеющимся в деле доказательствам и сделан вывод о том, что данные документы не могут свидетельствовать о возможности вызывать у потребителя ассоциации между спорным товарным знаком и продукцией ГУП «Кизлярский коньячный завод» (предприятие не является правопреемником ранее существовавшего Кизлярского коньячного завода и не являлся единственным производителем коньяка «Лезгинка»).

Кроме того, обращено внимание, что решение о лишении правообладателя исключительного права на средство индивидуализации продукции не может основываться на предположительных выводах и недостоверных доказательствах.

В суде кассационной инстанции данное Постановление суда было оставлено без изменений. В Постановлении СИП, в частности, указано, что Кизлярский коньячный завод являлся не единственным производителем товара, маркированного спорным товарным знаком; к числу таких производителей относился и правопреемник ЗАО «ВКЗ «Дагвино», входивший с Кизлярским коньячным заводом в одно отраслевое производственное объединение. В данных условиях решение о лишении легитимного правообладателя исключительного права на средство индивидуализации продукции по истечении значительного времени с момента регистрации такого права (8 лет) не может основываться на предположительных выводах и противоречивых доказательствах, не может быть основано на презумпции недобросовестности правообладателей. Оспоренное решение Роспатента фактически основано на предположениях и допущениях, порождает правовую неопределенность в отношениях между ГУП «Кизлярский коньячный завод», ЗАО «ВКЗ «Дагвино» и ЗАО «ВКЗ Избербашский» и в отношении конечных потребителей коньячной продукции по истечении более 13 лет с момента возникновения приоритета на спорный товарный знак.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (пункт 2.3 совместного

Постановления Пленумов от 26.03.2009 №5/29) при рассмотрении Роспатентом возражений ГУП «Кизлярский коньячный завод» подлежал применению порядок рассмотрения возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Соответствующий порядок определен статьей 1513 ГК РФ, в соответствии с пунктом 2 которой возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, была мотивирована его правопреемством в отношении Кизлярского коньячного завода, выпускавшего коньяк «Лезгинка» с 1965 года. Однако данный довод ГУП «Кизлярский коньячный завод» не соответствует закону. Из материалов дела не усматривается, что производственный кооператив в 2000 году претерпел реорганизацию, в результате которой его права и обязанности могли перейти к унитарному предприятию. Более того, гражданское законодательство не предусматривает правовых механизмов реорганизации производственных кооперативов. Кроме того, согласно представленному в материалах дела постановлению Администрации города Кизляра от 21.01.2000 производственный кооператив «Кизлярский коньячный завод» был ликвидирован.

Доводы о том, что выявленное судом противоречие в позиции Роспатента и ГУП «Кизлярский коньячный завод» относительно правопреемства последнего обусловлены особенностями нормотворческой деятельности в Республике Дагестан, а также о том, что при определении заинтересованности коллегия палаты по патентным спорам исходила не из узко юридического понятия правопреемства, а из преемства в отношении традиций, технологий изготовления коньяка «Лезгинка» и имущественного комплекса завода, не основаны на законе, носят сугубо декларативный характер.

Таким образом, судами установлено, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456 по основаниям пункта 2 статьи 6 Закона не подлежит удовлетворению.

Что касается материалов [38], дополнительно представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее.

Данные материалы содержат заключение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт социологии Российской академии наук», материалы налогового дела, а также два заключения по вопросу правопреемства: Правовое заключение «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» и Заключение о правопреемственности Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дагестан.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что данные документы не могут быть приняты во внимание, поскольку отсутствовали в первоначальных материалах возражения и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения (пункт 5.2 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 262456.