

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, поступившее 27.06.2013 от имени Государственного унитарного предприятия «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 № 471624, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2011712384 с приоритетом от 21.04.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.09.2012 за № 471624 на имя КАРТЕР СЕРВИСЕС ИНК., Корнер Хутсон & Еуре Стрит, Блаке Билдинг, Суит 302, Белиз Сити, Белиз. сертификате оф инкорпоратион № 102,053 (BZ) (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки зарегистрированное обозначение представляет собой этикетку, содержащую в центральной части словесный элемент «БАГРАТ», являющийся, как указано при подаче заявки, «сокращением от Багратион П.И.», а в верхней части – портрет. Правовая охрана предоставлена в следующем цветовом сочетании: красный, коричневый, белый, серый, бежевый, золотой, желтый.

В палату по патентным спорам 27.06.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- одним из основных элементов оспариваемой регистрации является изобразительный элемент в виде портрета героя Отечественной войны 1812 года – генерала П.И. Багратиона, выполненного в круге, используемый лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своей продукции, а именно крепких алкогольных напитков, таких, как бренди и водка, еще с конца прошлого столетия;

- республика Дагестан является родиной российского коньяка, а лицо, подавшее возражение, – одним из известнейших производителей данного напитка;

- визитной карточкой предприятия является марочный коньяк «Багратион» группы КС, технология производства которого была разработана лицом, подавшим возражение, массовый выпуск коньяка начался в 1994 году. В оформлении этого напитка с момента его появления на рынке и по настоящее время используется портретное изображение генерала Багратиона, выполненное, как правило, в круге, причем указанный изобразительный элемент использовался и используется как самостоятельно, так и с дополнительными изобразительными элементами в виде дубового венка, а также в сочетании со словесным элементом «БАГРАТИОН»;

- с момента создания коньяка и по настоящее время коньяк (бренди), маркированный обозначением, включающим изображение генерала Багратиона, входящее в оспариваемый товарный знак, производился исключительно лицом, подавшим возражение, при этом этот напиток практически каждый год завоевывал высшие награды на национальных и международных выставках;

- запрос в поисковых системах Интернет свидетельствует о том, что сведения о коньяке «Багратион», маркированном изображением генерала Багратиона, сходным с одним из основных элементов оспариваемого товарного знака, могут быть отнесены только к лицу, подавшему возражение;

- помимо коньяка «Багратион» упомянутый изобразительный элемент оспариваемого товарного знака используется лицом, подавшим возражение, также на этикетках иных производимых им алкогольных напитков, например, на этикетках

коньяков «Юбилейный», «Три звездочки», «Пять звездочек», водки «Кизлярка» и других напитков. Та же композиция индивидуализирует официальный сайт лица, подавшего возражение, используется им на сопроводительной документации, в рекламе своей продукции;

- следует отметить, что права на самую первую регистрацию товарного знака, представляющего собой изображение Багратиона в круге (товарный знак по свидетельству № 145737) с приоритетом 01.06.1995, а также на товарные знаки по свидетельствам № 272215 и № 274160, принадлежали изначально лицу, подавшему возражение (на тот момент – АП «Кизлярский коньячный завод»);

- изложенное еще более усиливает ассоциации, порождаемые оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение;

- словесный элемент оспариваемой регистрации «БАГРАТ» образован от фамилии генерала Багратиона, поэтому в сочетании с портретом генерала Багратиона оспариваемый товарный знак в целом может вызывать ассоциации только с этим лицом;

- благодаря длительному и добросовестному использованию лицом, подавшим возражение, изобразительного элемента в виде портретного изображения генерала Багратиона, оспариваемый товарный знак может ассоциироваться у потребителя исключительно с продукцией лица, подавшего возражение, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- в соответствии с общедоступными сведениями, государство Белиз, являющееся местонахождением правообладателя, никогда не являлось производителем алкогольных либо безалкогольных напитков;

- упомянутое государство и правообладатель, в частности, никак не связаны с именем генерала Багратиона, образ которого ассоциируется с Россией, поэтому регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров, указанных в перечне регистрации;

- использование образа национального героя России в интересах компании, находящейся в Центральной Америке в государстве Белиз (до 1973 года – Британский Гондурас) является нарушением общественных интересов, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471624 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц технологической инструкции, 1994 [1];
- копии страниц издания «Виноград и вино России», 1995 [2];
- копии страниц издания «Тысячелетие Дагестана. Люди», 2001 [3];
- копии страниц издания «Коньяки России: ретроспективные и эколого-технологические аспекты», 2004 [4];
- копия фотографий продукции [5];
- копии страниц издания «История виноградарства и виноделия России», 2009 [6];
- копии страниц издания «Виноделие и виноградарство», 2002 [7];
- копии страниц различных публикаций («Российский деловой реестр», 2005, сведения из сети Интернет, «БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы», 2002, буклеты «Кизлярский коньячный завод» и др.) [8];
- копии листов внутренней документации (сведения по розливу, пересчету товарной продукции и т.д.) [9];
- копия справки Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 18.06.2012 [10];
- копии дипломов, почетных дипломов, свидетельств [11];
- распечатки из сети Интернет [12];
- копии фотографий продукции лица, подавшего возражение [13];

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 145737, 272215, 274160 [14];
- сведения о государстве Белиз [15].

В адрес правообладателя (CARTER SERVICES INC., Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize, certificate of incorporation № 102,053 (BZ)) в установленном порядке было направлено уведомление от 25.07.2013 о дате заседания коллегии, назначенной на 27.09.2013, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Данное уведомление было возвращено почтой. Корреспонденция, содержащая сведения о поступившем возражении и дате заседания коллегии по его рассмотрению, направлена в адрес для переписки (117461 Москва-461, а/я 70, С.С. Бакаеву), имеющийся в материалах заявки, однако также возвращена почтой с пометкой «истек срок хранения».

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (21.04.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение

потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение – этикетку, состоящую из трех частей. Верхняя часть обозначения представляет собой колеретку, содержащую в центральной части портрет в окружности. Средняя часть обозначения представляет собой прямоугольник, содержащий в центре прямоугольную рамку со словесным элементом «БАГРАТ», выполненным стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита. Нижняя часть обозначения представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: «красный, коричневый, белый, серый, бежевый, золотой, желтый» в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что основными элементами знака являются словесный элемент «БАГРАТ», а также портрет, выполненный в круге.

Следует отметить, что портрет мужчины является измененным изображением портрета П.И. Багратиона, представленного в первоначальных материалах заявки № 2011712384. Вместе с тем изменение, внесенное 21.08.2012, не меняет по существу рассматриваемого обозначения, и измененное изображение по-прежнему вызывает ассоциации с героем Отечественной войны 1812 года П.И. Багратионом.

Ассоциации усиливаются за счет присутствия в знаке словесного элемента «БАГРАТ», который представляет собой часть фамилии генерала Багратиона П.И., как указано самим правообладателем при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Следовательно, указанная выше композиция оспариваемого товарного знака в целом ассоциируется с обозначением, используемым в составе этикеток для маркировки бренди «БАГРАТИОН», фактически производимом лицом, подавшим возражение.

Сведения с сайта <http://www.kizlyar-cognac.ru/> и представленные документы [1-13] показывают, что история коньячного завода в г. Кизляре как производителя коньяков (бренди) прослеживается с 1885 года. «Кизлярский коньячный завод» позиционирует себя как производитель высококачественной продукции. В различных средствах массовой информации (издания, журналы, сеть Интернет) имеются сведения о том, что кизлярский коньяк приобретает известность с 1885 г., когда профессиональный винодел Давид Сараджев объединил несколько винокурен. Через несколько десятилетий эта фактория превратилась в крупнейшее производственное предприятие – Кизлярский коньячный завод. Кизлярский коньячный завод производил легендарные коньяки и успешно продолжает свою историю, которая началась полтора века назад. К Олимпийским играм 1980 года Кизлярскому коньячному заводу было предложено изготовить новый коньяк – «Олимпийский». Для этой цели в дубовые бочки на отдых был заложен прекрасный коньяк группы КС с медово-цветочными и ванильно-шоколадными тонами. Однако идея развития не получила, и спустя 10 лет из этого купажного материала был создан коньяк «Багратион», который был предложен вниманию потребителей в 1994 году. Средний возраст спиртов в напитке – 20 лет. Он имеет темно-янтарный цвет, мягкий, тонкий, гармоничный вкус с большой гаммой оттенков. Знатоки считают «Багратион» «королем коньяков и коньяком королей», что было подтверждено двумя «Гран-при», двумя Большими золотыми медалями, двадцатью одной золотой медалью, Международным сертификатом Англии.

Кроме того, коньяк «Багратион» был признан лучшим в специальной номинации «Изысканный напиток». Материалы [11] свидетельствуют о том, что коньяк «БАГРАТИОН» 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».

Об информированности российских потребителей о продукции лица, подавшего возражение, маркированной, в том числе обозначением с портретом генерала П.И. Багратиона, свидетельствуют также публикации [2, 3, 4, 6, 7, 8, 12].

До 2008 года Кизлярский коньячный завод являлся правообладателем товарного знака по свидетельству № 145737, на котором изображен портрет генерала Багратиона в круге, с датой приоритета 01.06.1995.

Коллегия палаты по патентным спорам, оценивая имеющиеся в деле документы, учитывала то, 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, а также сохраняет в своем фирменном наименовании название этого завода и кадровый состав специалистов, много лет проработавших на Кизлярском коньячном заводе, имеет основания для вывода о том, что лицо, подавшее возражение, воспринимается как продолжатель традиций Кизлярского коньячного завода.

Несмотря на то, что организационно-правовая форма завода неоднократно менялась, Кизлярский коньячный завод в сознании потребителей всегда ассоциировался с производителем высококачественных алкогольных напитков, в том числе бренди «БАГРАТИОН», маркированных обозначением с использованием портрета генерала П.И. Багратиона.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что согласно представленным документам [9, 10, 11, 13], бренди, выпускаемые лицом, подавшим возражение («Три звездочки», «Пять звездочек», «Мой Дагестан» и др.), с 1991 года в верхней части этикеток и на упаковках содержат изобразительный элемент: портрет П.И. Багратиона в круге, сходный с присутствующим в составе оспариваемого товарного знака.

Кроме того, при публикации в журнале «БОСС» [8] приведена надпись «КОНЬЯКИ КИЗЛЯРА: СЛАДКОЕ И ГОРЬКОЕ», сопровождаемая изображением портрета П.И. Багратиона, выполненного в круге. Под композицией выполнена горизонтально-ориентированная плашка с надписью «ЗАВОД ОСНОВАН В 1885 ГОДУ».

Указанное свидетельствует о том, что данный элемент, помимо устойчивой ассоциативной связи с бренди «БАГРАТИОН», стал восприниматься в качестве визитной карточки ГУП «Кизлярского коньячного завода».

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что на дату подачи заявки № 2011712384 изобразительный элемент оспариваемого товарного знака был широко известен на территории Российской Федерации как маркировка алкогольной продукции, производимой известным в России заводом ГУП «Кизлярский коньячный завод».

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 471624 в отношении алкогольных напитков (товары 33 класса МКТУ и товар 32 класса МКТУ «пиво») на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Кроме того, в возражении указано, что использование образа национального героя России в интересах компании, находящейся в Центральной Америке в государстве Белиз (до 1973 года – Британский Гондурас) вводит потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров, указанных в перечне регистрации, а также является нарушением общественных интересов.

В отношении данного довода следует отметить, что вопрос о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих имена и производные от них, а также изображения известных лиц, следует решать с учетом места нахождения производителя товаров. В данном случае регистрация оспариваемого товарного знака произведена на иностранное лицо. Таким образом, владелец оспариваемой регистрации не находится в той стране, с которой ассоциируется указанный исторический персонаж (герой Отечественной войны 1812 года генерал Багратион), что создает предпосылки для введения в заблуждение потребителя

относительно места нахождения изготовителя всех товаров, указанных в перечне. Таким образом, в данном случае рассматриваемое обозначение не может быть отнесено к категории обозначений, противоречащих общественным интересам.

Изложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471624 недействительным полностью.