

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения
☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 09.02.2015 возражение Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 411103 (оспариваемый товарный знак) представляет 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 отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: бежевый, белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, розовый, светло-желтый, светло-зеленый, светло-коричневый, серый, синий, темно-синий, черный.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 02.06.2009 по заявке № 2009712980 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.06.2010 за № 411103. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного

общества «ВКЗ Дагвино», Санкт-Петербург (далее – ЗАО «ВКЗ Дагвино»), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 411103, зарегистрированного Роспатентом 21.12.2011 за № РД0092130, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Закрытому акционерному обществу «Вино-коньячный завод «Избербашский», г. Избербаш (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2015 поступило возражение, в котором выражено мнение о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103.

Лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку она может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя и противоречит общественным интересам.

Данное мнение обосновано следующими доводами:

- по сведениям словарно-справочной литературы, «Лезгинка» – народный танец лезгин (Дагестанская АССР), распространенный по всему Кавказу, поэтому слово «Лезгинка» может вызывать ассоциации с Дагестаном как с местом происхождения товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и, следовательно, данный товарный знак при использовании его в качестве средства индивидуализации алкогольной и безалкогольной продукции будет восприниматься как товарный знак, которым маркируют товары, произведенные в Дагестане или, по крайней мере, на Кавказе;

- оспариваемый товарный знак включает название, которое использовалось еще в период существования СССР для маркировки коньяка «Лезгинка» Госагропром ДАССР Дагвино производства Кизлярского коньячного завода, то есть задолго до приоритета (02.06.2009) этого товарного знака;

- этикетка к коньяку «Лезгинка» была разработана в 1965 г. по заказу Производственно-совхозного объединения «Дагвино» для Кизлярского коньячного

завода, который в период с 1965 по 1995 год был единственным производителем коньяка «Лезгинка»;

- этикетка, зарегистрированная в качестве оспариваемого товарного знака, представляет собой ту же этикетку, выполненную в несколько измененном цветовом сочетании, что не изменяет создаваемого обеими этикетками одинакового общего впечатления, что подтверждается Заключением члена Союза художников России;

- информация о том, что коньяк «Лезгинка» вырабатывается с 1965 г. Кизлярским винно-коньячным заводом, а также о некоторых характеристиках этого коньяка содержится и в Энциклопедии виноградарства 1986 года издания;

- выработка коньяков в объединении «Дагвино» осуществлялась на Дербентском и Кизлярском коньячных заводах, которые отгружали часть продукции для розлива на другие предприятия, в том числе и на Ленинградский винзавод, на производственных площадях которого находится лицо, на имя которого произведена регистрация оспариваемого товарного знака;

- за прошедшие десятилетия коньяк «Лезгинка», производимый лицом, подавшим возражение, неизменно завоевывал награды на международных конкурсах, приобрел популярность и авторитет у потребителей, благодаря своим оригинальным вкусовым качествам и доступной цене;

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

- исключительное право на оспариваемый товарный знак, воспроизводящий этикетку с изображением танцующей на фоне гор пары и словесным элементом «Лезгинка», неправомерно было предоставлено лицу, которое не производило аутентичный коньяк «Лезгинка», а являлось лишь предприятием, занимающимся розливом этого коньяка;

- с 1994 г. коньяк, маркируемый обозначением «Лезгинка», производился ЗАО «ВКЗ Дагвино», г. Санкт-Петербург, из коньячных спиртов Азербайджана, Армении и Франции и имел иные качественные вкусовые показатели, чем

выдерживаемые десятилетиями Кизлярским коньячным заводом, следовательно, использование оспариваемого товарного знака на алкогольной продукции способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик хорошо известного потребителям товара;

- регистрация товарного знака для всех безалкогольных напитков, в то время как использование осуществлялось только в отношении алкогольных напитков, также может случить причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров;

- с учетом истории коньяка «Лезгинка» потребитель может предположить, что правообладатель имеет какие-либо производственные связи с Кизлярским коньячным заводом и выпускает продукцию с соблюдением указанных выше характеристик коньяка, что не соответствует действительности;

- по результатам проведенного в сентябре 2000 г. в крупных супермаркетах г. Тольятти маркетингового исследования было установлено, что 66,5 % респондентов знали о существовании Кизлярского и Дербентского коньячных комбинатов, причем знавших давно об этих коньячных комбинатах – 40 %, среди марок дагестанских коньяков по известности и потреблению (за исследуемые 6 месяцев) лидировал коньяк «Лезгинка» – 30 %;

- обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было широко известно потребителям до 2009 года и ассоциировалось у них с Кизлярским коньячным заводом, что подтверждается социологическим опросом, проведенным с 25 августа по 15 сентября 2014 года Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской Академии наук (далее – Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН);

- по результатам социологического опроса установлено, что у 79 % респондентов, впервые увидевших коньяк, маркируемый оспариваемым товарным знаком, он ассоциируется с Кизлярским коньячным заводом, при этом 77 % респондентов вспомнили, что в 2009 г. коньяк, маркируемый оспариваемым обозначением, ассоциировался у них с Кизлярским коньячным заводом;

- на вопрос, касающийся выбора между коньяком «Лезгинка» производства Кизлярского коньячного завода и коньяком «Лезгинка» производства другого завода, 96 % респондентов выбрали «Лезгинку» Кизлярского коньячного завода;

- у потребителей на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака существовали ассоциации именно с городом Кизляр как местом производства коньяка и с Кизлярским коньячным заводом как единственным производителем коньяка, маркируемого оспариваемым товарным знаком;

- введение потребителя в заблуждение относительно качества продукции, подтверждаемое результатами испытаний, проведенных ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии, приводит к выводу о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака общественным интересам;

- согласно уставу лицо, подавшее возражение, является правопреемником Кизлярского коньячного комбината, Кизлярского коньячного завода, Кизлярского Винно-Коньячного завода, Арендного государственного предприятия «Кизлярский винно-коньячный завод», Государственного производственного кооператива «Кизлярский коньячный завод», Производственного кооператива «Кизлярский коньячный завод», государственного унитарного дочернего предприятия «Кизлярский коньячный завод»;

- интерес в подаче возражения проявляется в том, что именно Кизлярский коньячный завод осуществлял ввод в оборот товара, известного как коньяк «Лезгинка», задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака был образован путем приватизации имущества, принадлежащего Ленинградскому винзаводу, который также как и «Кизлярский коньячный завод», находился в ведомственной подчиненности у Производственно-совхозного объединения «Дагвино», однако, после приватизации и образования ЗАО «ВКЗ «Дагвино» был утрачен государственный контроль над деятельностью данного предприятия, в то время как Кизлярский коньячный завод находился и находится в собственности государства;

- поскольку лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству однородной продукции, а также использует для ее маркировки сходное обозначение, оно является лицом, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 411103.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103 недействительным в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 411103;
- (2) копия статьи «Лезгинка» из Большой Советской Энциклопедии, Москва, Большая Советская Энциклопедия, 1973 г.;
- (3) копии страниц из книги «История виноградарства и виноделия в России», Москва, ГУ ВНИИ ПБ и ВП РАСХН, 2009 г. (с. 88-94, 108-112, 340, 344-348);
- (4) копия личной карточки сотрудника;
- (5) копии этикеток коньяка «Лезгинка»;
- (6) копия письма Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан (далее – Комитет «Дагвино») от 20.02.2012;
- (7) копия письма Комитета «Дагвино» от 18.05.2012;
- (8) копии писем Дагестанского отделения ВТОО «Союз художников России» и Комитета «Дагвино» о разработке этикетки;
- (8.1) копия письма Муратчаева А.Ш., сведения о нем из сети Интернет;
- (9) копия Заключения Председателя правления Нижегородского фонда «Русское искусство», члена Союза художников России, советника представителя МИД России в Нижнем Новгороде по вопросам культуры;
- (10) копия справки Комитета «Дагвино» от 14.01.2011 об объемах выпуска коньяка «Лезгинка» с 1965 по 2010 гг., а также об отгрузке для розлива на других заводах;
- (11) копия справки о производстве коньяка «Лезгинка» ГУП «Кизлярский коньячный завод» за период с 1965 по 2012 гг.;
- (12) копии документов об отпускной цене на коньяк «Лезгинка», 1993-1998 гг.;
- (13) копии страниц отчета Производственно-совхозного объединения «Дагвино», Махачкала, 1976 г.;
- (14) копия статьи «Лезгинка» из Энциклопедии виноградарства, Кишинев, Молдавская Советская Энциклопедия, 1986 г.;

- (15) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от 30.09.2009, содержащей сведения о ЗАО «ВКЗ Дагвино»;
- (16) копии дипломов за коньяк «Лезгинка»;
- (17) копия Журнала «Виноград и вино России». Специальный выпуск, Москва, 1995 г. (с. 2-47);
- (18) копия справки о наградах коньяка «Лезгинка»;
- (19) копии Технологических инструкций, 1997 г.;
- (20) копия Технологической инструкции, 1994 г.;
- (21) сведения об объемах производства и розлива коньяка «Лезгинка» за 1981-1984 гг., 2000-2009 гг., 1997 г. (копия письма № 239 от 28.07.1998), 2012 г. (копия письма № 1516 от 12.11.2013);
- (22) копия справки о географии поставок коньяка «Лезгинка»;
- (23) сведения об объемах производства коньяка «Лезгинка» лицом, подавшим возражение, за период с 01.01.2008 по 30.06.2010;
- (24) копия справки об объемах и стоимости отгруженного коньяка КВ «Лезгинка» за 2011 г.;
- (25) копии страниц Журнала «Виноделие и Виноградарство», № 3, 2002 г.;
- (26) распечатка статьи от 11.11.2009 из газеты «Дагестанская правда»;
- (27) распечатка сведений о правообладателе из ЕГРЮЛ;
- (28) распечатка статьи от 14.06.2002 «Дагестанские коньяки. Изучение осведомленности о напитках»;
- (29) копия заключения № 61-2014 от 16 сентября 2014 г. по результатам социологического опроса потребителей алкогольной продукции, проведенного с 25 августа по 15 сентября 2014 года Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН;
- (29.1) отзыв Аналитического центра Юрия Левады на заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН;
- (29.2) отзыв ВЦИОМ № 135/1 от 17.09.2014 на заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН;
- (30) копии протоколов испытаний образцов винопродукции;
- (31) копия устава лица, подавшего возражение, 2014 г.;
- (32) копия выписки из ЕГРЮЛ от 22.01.2015, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (33) копия приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 406 от 24.12.2014;

- (34) копия листа записи ЕГРЮЛ от 20.01.2015;
- (35) копия решения от 20.01.2015 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и представленными в дело материалами, представил отзыв по мотивам возражения от 09.02.2015 и дополнение к отзыву, существо доводов которых сводится к следующему:

- содержание доводов, изложенных в возражении от 09.02.2015, практически полностью воспроизводит аргументацию возражения того же лица от 26.02.2012 и повторного возражения от 19.09.2014, при этом аргументы лица, подавшего возражение, основаны на тех же прилагаемых материалах;

- доводы лица, подавшего возражение, были исследованы и признаны необоснованными судами (решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2014 по делу № А40-2746/13, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2014 по делу № А40-2746/13);

- лицо, подавшее возражение, созданное в 2001 г., производило коньяк «Лезгинка» на основании не оспоренного лицензионного договора, действовавшего в период 2007 – 2010 гг.;

- на протяжении 11 лет единственным легитимным производителем коньяка «Лезгинка» являлся первоначальный правообладатель;

- новым доказательством является представленное заключение № 61-2014 от 16 сентября 2014 г. Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН, однако, в нем допущены ошибки в фирменных наименованиях производителей коньяка, а также имеются выводы, не связанные с поставленным перед исследователями вопросом;

- лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что собственником его имущественного комплекса является государство, однако, согласно пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности;

- вновь прилагаемые материалы (приложения к возражению №№ 30-35) не подтверждают правопреемство лица, подавшего возражение, с Кизлярским коньячным заводом, известным с 1885 года, с которым потребители, по его мнению, ассоциируют оспариваемый товарный знак;

- факт производства коньяка «Лезгинка» ЗАО «ВКЗ Дагвино» до даты приоритета оспариваемого товарного знака не оспаривался при рассмотрении судами дел №№ А40-2746/2013, СИП-526/2014, А40-105080/2012, А40-2730/2013;

- судами установлено, что Кизлярский коньячный завод являлся не единственным производителем товара, маркированного оспариваемым товарным знаком: к числу таких производителей относился и правопреемник ЗАО «ВКЗ Дагвино», входивший с Кизлярским коньячным заводом в одно отраслевое производственное объединение;

- конечная продукция доводилась до потребителя в одинаковых бутылках (не зависимо от производителя), маркированных идентичными этикетками, следовательно, у потребителей коньяк мог ассоциироваться с любым из изготовителей;

- правопреемник ЗАО «ВКЗ Дагвино» самостоятельно доводил коньяк «Лезгинка» до конечного потребителя, и на бутылке не было указания на Кизлярский коньячный завод в качестве производителя коньяка «Лезгинка»;

- поскольку лицо, подавшее возражение, не является и никогда не являлось обладателем прав на оспариваемый товарный знак, законным образом не использовало его (иначе как на основании лицензии, предоставленной ЗАО «ВКЗ Дагвино») или схожий с ним товарный знак, то оно не является заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 411103;

- доводы лица, подавшего возражение, о наличии правопреемства в отношении организаций, существовавших до 2001 г., уже были предметом судебного исследования (дело № А40-105080/2012) и фактически направлены на переоценку судебных актов, принятых по этому делу;

- следует критически относиться к доводу возражения об отождествлении потребителями продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, именно

с имущественным комплексом, поскольку имущественный комплекс не может быть признан изготовителем товара, а кроме того, по тому же юридическому адресу расположено и иное лицо (Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Виски России»), которое пользуется тем же имуществом, что и лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение, производило коньяк «Лезгинка» в период с 2007 по 2010 гг. на основании лицензионного договора, по которому имело обязанность не предпринимать действий, направленных на приобретение права собственности на товарный знак, следовательно, действия по оспариванию правовой охраны товарного знака «Лезгинка» следует расценивать как злоупотребление правом;

- факт заключения лицензионного договора опровергает доводы лица, подавшего возражение, о том, что оно производило коньяк «Лезгинка» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку права на использование этого товарного знака у лица, подавшего возражение, возникли в 2007 г. на основании лицензионного соглашения, в то время как ссылка на производство коньяка «Лезгинка» до заключения лицензионного договора не имеет правового значения, так как эти действия не отвечают требованиям законности;

- доводы об обстоятельствах разработки этикетки для коньяка «Лезгинка» являются необоснованными, что указано в постановлении Девятого апелляционного арбитражного суда от 17 июня 2013 года по делу № А40-105080/2012;

- представленный социологический опрос не может быть признан доказательством, поскольку, во-первых, в заключении имеются ошибки в наименованиях производителей, во-вторых, наименование «Кизлярский коньячный завод» имеют несколько организаций, в-третьих, с заключением не предоставлены опросные листы, необходимые согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2014 года по делу № СИП-526/2014;

- все представленные в возражении сведения либо уже были исследованы, и им была дана правовая оценка, либо являются недостоверными.

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

В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие материалы:

- (36) распечатка постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2014 по делу № А40-2746/13;
- (37) распечатка решения Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2014 по делу № А40-2746/13;
- (38) распечатки первых страниц сведений из ЕГРЮЛ о следующих юридических лицах: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Виски России», Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод», Открытое акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КИН», Общество с ограниченной ответственностью «Виноконьячный завод «Альянс-1892», Открытое акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат», Закрытое акционерное общество «Игристые вина», ЗАО «ВКЗ Дагвино», Общество с ограниченной ответственностью «Кизлярский коньячный завод».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения от 09.02.2015, состоявшемся 03.06.2015, сторонами были представлены дополнительные материалы.

Правообладателем представлены дополнения к отзыву, содержащие следующие доводы:

- для проведения профессионального анализа и оценки заключения № 61-2014 от 16 сентября 2014 г. Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН Санкт-Петербургским государственным университетом была проведена его экспертиза, согласно выводам которой результаты социологического исследования не могут считаться достоверными, поскольку выборка является нерепрезентативной, когнитивные и социально-психологические обоснования методики ретроспективного исследования отсутствуют, имеются недоработки в формулировках вопросов, в исследуемый период (середина 90-х годов XX века) название завода производителя в принципе отсутствовало на этикетке коньяка,

поэтому потребитель не мог знать, на каком заводе произведен соответствующий коньяк;

- достоверность результатов исследования, приведенных в заключении, вызывает сомнения, поскольку заключение датировано следующим днем после даты окончания проведения исследования;

- факт указания в уставе лица, подавшего возражение, того, что оно является правопреемником производственного кооператива, является грубым нарушением законодательства;

- в заключении № 61-2014 от 16 сентября 2014 г. Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН присутствуют признаки методологических, методических и процедурных нарушений, оказывающих в своей совокупности определяющее влияние на снижение качества исследований и итоговую достоверность результатов.

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

- (39) извлечения из части первой Гражданского кодекса Российской Федерации;
- (40) извлечения из Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;
- (41) извлечения из Федерального конституционного закона Российской Федерации от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;
- (42) копия экспертного заключения от 15.05.2015, подготовленного Санкт-Петербургским государственным университетом;
- (43) копии дипломов за коньяк «Лезгинка», 1999, 2006, 2009, 2010 гг.;
- (44) справка о показателях выпуска и расходах на рекламу продукции производства ЗАО «ВКЗ ДАГВИНО» за 2002 – 1 полугодие 2012 гг.;
- (45) копия справки о поставках коньяка «Лезгинка»;
- (46) копии титульных листов Технологических инструкций по производству коньяка «Лезгинка», 1998, 2003, 2008, 2011 гг.;
- (47) копии лицензий на производство, хранение и поставку произведенной спиртосодержащей продукции, 2005, 2006, 2011 гг.;
- (48) копии фотографий погребов, магазинов, коньяка «Лезгинка»;
- (49) заключение о дате и правовом механизме создания Кизлярского коньячного завода, подготовленное профессором И.С. Мухамедшиным;

- (50) копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о ЗАО «ВКЗ Дагвино»;
- (51) копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (52) сведения об экспертах, принимавших участие в подготовке заключений по материалам социологических исследований.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

- (53) ответ на заключение Санкт-Петербургского государственного университета от 15.05.2015;
- (54) копия выписки из ЕГРЮЛ от 20.05.2015, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (55) копия листа записи ЕГРЮЛ от 20.05.2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (02.06.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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;
- 2) противоречащие общественным интересам и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям 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 по свидетельству № 411103 представляет 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. Товарный знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: бежевый, белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, розовый, светло-желтый, светло-зеленый, светло-коричневый, серый, синий, темно-синий, черный.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и основано на материалах (1) – (35).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2015, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению (53) – (55), которые были приобщены к материалам дела, однако ввиду их несоответствия требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены в рамках данного возражения. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение с учетом данных материалов.

В связи с указанным в удовлетворении ходатайства правообладателя о переносе даты заседания, основанном на необходимости проверки вновь приобщенных материалов, коллегией было отказано.

Анализ возражения, приложенных к нему материалов, а также доводов правообладателя и представленных им материалов показал, что при рассмотрении

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103 подлежат учету следующие обстоятельства.

Как справедливо указано правообладателем, спор об охраноспособности по указанным основаниям товарных знаков, включающих словесный элемент «Лезгинка», ведется сторонами уже длительное время, причем большинство материалов и доводов, на которые ссылаются как лицо, подавшее возражение, так и правообладатель, были предметом анализа как в административном, так и в судебном порядках.

Так, лицом, подавшим возражение, уже оспаривалось предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 216449, 262456 и 411103, которые принадлежат правообладателю и объединены словесным элементом «Лезгинка».

При этом необходимо учитывать, что товарный знак по свидетельству № 411103, зарегистрированный в 2010 г., представляет собой вариант ранее зарегистрированного товарного знака в виде этикетки, содержащей изображение танцующей пары, одетой в национальные костюмы, выполненный в иной цветовой гамме (свидетельство № 262456).

С учетом того, что в отношении каждого из трех товарных знаков, принадлежащих правообладателю, Роспатентом неоднократно было осуществлено рассмотрение соответствующих возражений, обоснованных аналогичными основаниями, в период рассмотрения которых лицом, подавшим возражение, представлялись преимущественно одни и те же материалы (в частности, материалы (1) – (28), (30)), коллегия считает, что при оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака имеют значения обстоятельства не только на дату его приоритета, но и существовавшие ранее, в том числе на дату приоритета зарегистрированного ранее варианта знака (товарного знака по свидетельству № 262456).

Кроме того, решения Роспатента, принятые по итогам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 216449, 262456 и 411103, оспаривались в судебном порядке в соответствии с положениями пункта 2 статьи 11 Кодекса. Судебные акты,

принятые по итогам рассмотрения данных дел, содержат выводы, касающиеся обстоятельств, на которые ссылаются лицо, подавшее возражение, и правообладатель в настоящем споре, а также правовую оценку большинства материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции.

Следовательно, в данном случае убедительным является довод правообладателя о необходимости учета выводов, содержащихся в судебных актах, касающихся товарных знаков, включающих словесный элемент «Лезгинка», участниками спора в которых выступают и лицо, подавшее возражение, и правообладатель.

В этой связи по результатам анализа материалов возражения от 09.02.2015 коллегией установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству алкогольной продукции, которая маркируется сходным обозначением, что позволяет считать его заинтересованным в подаче возражения, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Данный вывод был признан справедливым Судом по интеллектуальным правам в решении от 26 августа 2014 г. по делу № СИП-526/2014 об оспаривании решения Роспатента в отношении товарного знака со словесным элементом «Лезгинка».

Довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, производило коньяк «Лезгинка» на основании лицензионного договора, по которому имело обязанность не предпринимать действий, направленных на приобретение права собственности на товарный знак, является неубедительным, поскольку возражение от 09.02.2015 подано уже после прекращения действия указанного лицензионного договора.

Анализ доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Приведенное в возражении значение словесного элемента «Лезгинка» (народный танец лезгин) не является указанием на какой-либо географический

объект и, следовательно, место производство каких-либо товаров. Также оно не является характеристикой каких-либо товаров. В связи с этим оспариваемый товарный знак нельзя признать обозначением, которое несет какую-либо информацию о качестве товара, его изготовителе или месте производства, в том числе, информацию, не соответствующую действительности. Таким образом, оспариваемое обозначение само по себе не может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Перечень представленных с возражением материалов иллюстрирует, что большая часть материалов представлялась лицом, подавшим возражение, и при рассмотрении иных, ранее поданных возражений.

Учитывая принятые по итогам рассмотрения этих возражений решения Роспатента, а также судебные решения и постановления, коллегия отмечает следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о способности товарного знака по свидетельству № 411103 вводить потребителя в заблуждение относительно качественных характеристик товара, обоснованный материалами (30), признан недоказанным. Иных материалов в подтверждение данного довода с настоящим возражением не представлено.

Также недоказанным признан довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 411103 противоречит общественным интересам, поскольку ни само возражение, ни приложенные к нему материалы не содержат аргументов и фактов, позволяющих отнести оспариваемый товарный знак к данной категории. Каких-либо материалов, подтверждающих данный довод с настоящим возражением также не представлено.

Что касается способности введения в заблуждение потребителей оспариваемым товарным знаком относительно изготовителя товара, необходимо отметить следующее.

Из представленных с возражением материалов (3), (6), (7), (10), (11), (14), (17), (21) усматривается, что коньяк «Лезгинка» производился с 1965 года.

При этом винно-коньячные спирты производились Кизлярским коньячным заводом, однако их окончательная обработка, розлив (бутилирование) осуществлялись как Кизлярским коньячным заводом, так и Ленинградским и Московским винными заводами. Следовательно, до даты приоритета товарного знака имелось несколько производителей коньяка «Лезгинка».

Вся конечная продукция доводилась до потребителя в одинаковых бутылках (не зависимо от производителя), маркированных идентичными этикетками со словесным элементом «Лезгинка», изображением танцующей пары в национальных нарядах, содержащих словесные элементы «ДАГВИНО», «РОСГЛАВВИНО», «КОНЬЯК».

Указание конкретного завода-изготовителя производилось на металлической крышке бутылки, а также на внутренней стороне этикетки.

Изложенное следует из доводов и материалов обеих сторон (материалы (5) – (7), (10) – (13), (16), (19) – (22), (43), (46)) и установлено Судом по интеллектуальным правам в решении от 26 августа 2014 г. по делу № СИП-526/2014.

Согласно выводу суда прилагаемые к ранее поданному возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом

«Лезгинка» материалы не доказывали способность введения в заблуждение оспариваемого товарного знака относительно изготовителя товара.

Однако, с возражением от 09.02.2015 представлено заключение по результатам социологического опроса потребителей алкогольной продукции (29), призванного оценить «способность введения в заблуждение» с точки зрения самих потребителей. Данное заключение не было предметом анализа по ранее рассмотренным возражениям.

Следует отметить, что «понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер. <...> «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком...» (см. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - М.: ФИПС, 2003).

В этой связи коллегией проведен анализ представленного заключения (29) по результатам социологического опроса потребителей, иллюстрирующего ответы респондентов на вопросы, касающиеся восприятия оспариваемого товарного знака на дату его приоритета.

Согласно результатам проведенного социологического исследования (29), 88 % опрошенных (26 + 17 + 12 + 21 + 11) впервые увидели коньяк, маркированный оспариваемым товарным знаком, до 2009 г. (вопрос 3), при этом у большинства (79 %) респондентов в тот момент (когда его впервые увидели) он ассоциировался с Кизлярским коньячным заводом (вопрос 4).

Кроме того, большинство потребителей верно полагает, что коньяк, маркированный оспариваемым товарным знаком, производился в советское время (вопрос 5), и по мнению 69 % из них, он производился на заводе в городе Кизляр (вопрос 6).

В частности, упомянутый выше вопрос 3 свидетельствует о том, что 56 % опрошенных потребителей (26 + 17 + 12) считают, что впервые увидели коньяк, маркированный оспариваемым товарным знаком, еще до 1999 г.

Указанное свидетельствует о восприятии большинством потребителей оспариваемого товарного знака как обозначения, которым маркировался известный им коньяк задолго (более 10 лет) до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 411103.

Вопрос 13 социологического исследования «Вспомните, пожалуйста, с каким заводом или заводами у Вас ассоциировался коньяк с таким обозначением (товарный знак по свидетельству № 411103) в 2009 году?», прямо направленный на оценку восприятия потребителями оспариваемого обозначения на дату его приоритета, показал, что с Кизлярским коньячным заводом такие ассоциации были у 77 % опрошенных, что, с точки зрения коллегии, является значительной величиной и соотносится с ответами респондентов на предыдущие вопросы (например, вопрос 4).

Приведенные результаты иллюстрируют осведомленность потребителей о производителях и наличие у них ассоциативных связей оспариваемого обозначения со словесным элементом «Лезгинка» с заводом, расположенным в городе Кизляр, существовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что представленному заключению (29) была дана оценка ведущих исследовательских центров по изучению общественного мнения (Аналитического центра Юрия Левады и ВЦИОМ (29.1) и (29.2)), которые не выявили в заключении (29) нарушений научно-методических правил и иных существенных недостатков.

В отношении позиции правообладателя о том, что результаты социологического исследования (29) не подлежат учету, коллегия отмечает следующее.

Доводы о необходимости предоставления опросных листов к отчету, а также о невозможности подготовки заключения на следующий день после проведения

исследования были опровергнуты в выступлении заведующего Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН, заслушанном коллегией на заседании от 18.05.2015. В частности, им указано, что в настоящее время социологические исследования проводятся в интерактивном режиме, без заполнения листов на бумажном носителе, а данные опроса каждого респондента вносятся в систему и передаются для обработки сразу после завершения интервью.

Что касается мнения специалиста (42) о грубых нарушениях, допущенных в заключении (29) (о нерепрезентативности выборки, об отсутствии когнитивных и социально-психологических обоснований методики ретроспективного исследования), то оно является субъективной позицией конкретного лица и не опровергает результаты проведенного Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН опроса потребителей (29). В частности, ссылки на необоснованность применяемой методики не убедительны ввиду их многообразия и возможности применения любой из них. Обоснований нерепрезентативности выборки в 1500 человек, распределенной по шести крупным населенным пунктам, не приведено. В свою очередь, правообладателем, несмотря на длительность спора между сторонами, касающегося обозначений со словесным элементом «Лезгинка», никаких социологических исследований не проводилось, что не позволяет дать какую-либо иную оценку восприятия потребителями спорного обозначения на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 411103.

Довод о том, что результаты опроса некорректны, так как наименование «Кизлярский коньячный завод» имеют несколько организаций, не убедителен, поскольку в представленных правообладателем материалах (38) значится только одно юридическое лицо с таким наименованием, созданное в 2003 г., в то время как приведенные выше результаты опроса (например, вопрос 3) свидетельствуют о его ретроспективном характере, позволяющем сделать выводы, в частности, о том, что этикетка, зарегистрированная в качестве оспариваемого товарного знака, воспринималась потребителями как известная им намного ранее (на 1999 г.) этикетка коньяка «Лезгинка».

Следовательно, доводы правообладателя о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака стороны спора были связаны лицензионным договором, не опровергают восприятие потребителями оспариваемого товарного знака как обозначения, которым давно маркируется коньяк «Лезгинка», производимый Кизлярским коньячным заводом.

В связи с вышеизложенным коллегия не усматривает причин для неучета результатов проведенного социологического опроса (29).

Что касается мнения правообладателя о недостоверности сведений, представленных с новыми материалами (31) – (35), то коллегия отмечает, что устав (31) зарегистрирован в установленном порядке (35) в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 52 Кодекса, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись от 20.01.2015 (34). При этом данная запись может быть оспорена в установленном законодательством порядке.

Резюмируя изложенное, коллегия считает доказанным довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Лезгинка» вводить в заблуждение потребителей до даты его приоритета в связи с предшествующими знаниями потребителей об изготовителе коньяка, маркированного этим обозначением.

Таким образом, с учетом того, что коньяком называют алкогольный напиток, относящийся к товарам 33 классу МКТУ, коллегия приходит к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что потребитель может быть введен в заблуждение, полагая, что приобретает товары 32 класса МКТУ хорошо известного ему производителя коньяка «Лезгинка», является декларативным и не доказан материалами возражения.

Необходимо отметить, что 08.06.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило особое мнение правообладателя по итогам рассмотрения возражения, в котором указано на неправомерность

приобщения к делу материалов (53) – (55), являющихся материалами, изменяющими мотивы возражения согласно пункту 2.5 Правил ППС.

Вместе с тем норма, которая нарушена, по мнению правообладателя, не предусматривает запрет на приобщение материалов. Поскольку оценка материалам возражения дается в заключении по результатам рассмотрения, то вывод о том, является ли вновь представленный документ (материал) изменяющим мотивы возражения, приводится в заключении коллегии.

В данном случае, возражение основано на материалах (1) – (35). Представление материалов (53) – (55) осуществлено лицом, подавшим возражение, с целью дополнения информации, изложенной в уставе (31). Вместе с тем данные документы, действительно, содержат отсутствующую в возражении информацию, в связи с чем были отнесены к изменяющим мотивы возражения и не учитывались при его рассмотрении, что указано выше в настоящем заключении.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 09.02.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411103 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.