

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 № 262456, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 262456 (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 танцующей пары, одетой в национальные костюмы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: бежевый, белый, желтый, золотой, коричневый, черный.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 23.11.1998 по заявке № 98718465 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.01.2004 за № 262456. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «ВКЗ Дагвино», Санкт-Петербург (далее – ЗАО «ВКЗ Дагвино»), в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 262456, 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 Кизлярского коньячного завода, в котором выражено мнение о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456.

Лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (период действия редакции: 17.10.1992 – 26.12.2002) (далее – Закон), поскольку она может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя и противоречит общественным интересам.

Данное мнение обосновано следующими доводами:

- все основные элементы, составляющие композицию товарного знака (словесный и изобразительный элементы) связаны с лезгинами – одной из народностей, населяющих Дагестан;

- лезгинка – это народный танец лезгин (Дагестанская АССР), распространенный по всему Кавказу, поэтому с учетом того, что в оспариваемом товарном знаке семантика словесного элемента «Лезгинка» поддерживается смысловой нагрузкой изобразительного элемента, товарный знак в целом однозначно может вызывать ассоциации с Дагестаном, известным винодельческим регионом России, следовательно, элементы товарного знака по свидетельству № 262456 могут рассматриваться как указывающие на место происхождения товара, и, соответственно, его свойства, то есть оспариваемый товарный знак при использовании его в качестве средства индивидуализации алкогольной продукции

будет восприниматься как товарный знак, которым маркируют товары, произведенные в Дагестане или, по крайней мере, на Кавказе;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит одну из этикеток, которая использовалась еще в период существования СССР для маркировки коньяка «Лезгинка» Госагропром ДАССР Дагвино производства Кизлярского коньячного завода;

- 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 гг. был единственным производителем коньяка «Лезгинка»;

- 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;

- первый марочный коньяк в Кизляре выпустили в 1955 г. из спиртов 6-7 летней выдержки, затем его назвали коньяк «Лезгинка», который неизменно завоевывал награды на международных конкурсах;

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

- для производства коньяка «Лезгинка» Кизлярским коньячным заводом использовались определенные пропорции смеси коньячных спиртов разной выдержки из определенных сортов винограда, в то время как производство коньяка «Лезгинка» ЗАО «ВКЗ Дагвино» осуществлялось по иной технологии и с использованием иных коньячных спиртов, в связи с чем маркировка оспариваемым товарным знаком продукции, произведенной ЗАО «ВКЗ Дагвино», способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик товара;

- 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 %;

- использование оспариваемого товарного знака на алкогольной продукции производства ЗАО «ВКЗ Дагвино» способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик товара, маркированного оспариваемым товарным знаком;

- согласно результатам социологического опроса, проведенного с 31 июля по 18 августа 2014 года Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской Академии наук (далее – Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН), коньяк, маркированный товарным знаком по свидетельству № 262456, имеет высокий уровень известности: количество респондентов, которым знаком коньяк, маркируемый оспариваемым обозначением, составляет 78 %, наибольшее число респондентов указало, что впервые увидели коньяк с таким обозначением в 1980 – 1989 гг. и 1990 – 1997 гг.;

- по результатам социологического опроса установлено, что у 66 % респондентов, впервые увидевших коньяк, маркируемый оспариваемым товарным знаком, он ассоциируется с Кизлярским коньячным заводом, и 90 % респондентов, достигших к 1990 г. 18 лет, знали это обозначение как продукцию Кизлярского коньячного завода, при этом 69 % респондентов вспомнили, что в 1998 г. коньяк, маркируемый оспариваемым обозначением, ассоциировался у них с Кизлярским коньячным заводом;

- качество коньяка, производимого правообладателем, не соответствует привычному потребителю качеству коньяка «Лезгинка», что противоречит общественным интересам, и, покупая коньяк «Лезгинка», производимый правообладателем, потребитель может быть введён в заблуждение относительно качества этого хорошо и давно известного коньяка;

- 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 № 262456.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 262456 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 262456;
- (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) копии этикеток коньяка «Лезгинка»;
- (5) копия личной карточки сотрудника;
- (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 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;
- (10) копия справки о производстве коньяка «Лезгинка» ГУП «Кизлярский коньячный завод» за период с 1965 по 2012 гг.;
- (11) копии документов об отпускной цене на коньяк «Лезгинка», 1993-1998 гг.;
- (12) копии страниц отчета Производственно-совхозного объединения «Дагвино», Махачкала, 1976 г.;
- (13) копия статьи «Лезгинка» из Энциклопедии виноградарства, Кишинев, Молдавская Советская Энциклопедия, 1986 г.;
- (14) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от 30.09.2009, содержащей сведения о ЗАО «ВКЗ Дагвино»;
- (15) копии дипломов за коньяк «Лезгинка»;
- (16) копии страниц Журнала «Виноград и вино России». Специальный выпуск, Москва, 1995 г. (с. 13, 20-22);
- (17) копия справки о наградах коньяка «Лезгинка»;
- (18) копии Технологических инструкций, 1997 г.;
- (19) копия Технологической инструкции, 1994 г.;
- (20) 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);

- (21) копия справки о географии поставок коньяка «Лезгинка»;
- (22) сведения об объемах производства коньяка «Лезгинка» лицом, подавшим возражение, за период с 01.01.2008 по 30.06.2010;
- (23) копия справки об объемах и стоимости отгруженного коньяка КВ «Лезгинка» за 2011 г.;
- (24) копии страниц Журнала «Виноделие и Виноградарство», № 3, 2002 г.;
- (25) распечатка статьи от 11.11.2009 из газеты «Дагестанская правда»;
- (26) распечатка сведений о правообладателе из ЕГРЮЛ;
- (27) распечатка статьи от 14.06.2002 «Дагестанские коньяки. Изучение осведомленности о напитках»;
- (28) копия заключения № 60-2014 от 18 августа 2014 г. по результатам социологического опроса потребителей алкогольной продукции, проведенного с 31 июля по 18 августа 2014 года Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН;
- (29) копии протоколов испытаний образцов винопродукции;
- (30) копия устава лица, подавшего возражение, 2014 г.;
- (31) копия выписки из ЕГРЮЛ от 22.01.2015, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (32) копия приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 406 от 24.12.2014;
- (33) копия листа записи ЕГРЮЛ от 20.01.2015;
- (34) 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 дополнения к отзыву, существо доводов которых сводится к следующему:

- все доводы, изложенные в возражении, основаны на уже рассмотренных Роспатентом и судами материалах и уже получили правовую оценку, в частности, во вступивших в законную силу судебных актах по итогам рассмотрения дел №№ А40-105080/2012 (постановления от 17.06.2013, 11.09.2013), СИП-526/2014, участниками которых были те же лица;

- 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;

- 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 № 60-2014 от 18 августа 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 №№ 30-34) 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;

- правопродшественник 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 № 262456;

- 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;

- 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;

- для проведения профессионального анализа и оценки заключения № 60-2014 от 18 августа 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 дата заключения совпадает с последним днем проведения исследования;

- 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 № 262456.

В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие материалы:

- (35) распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2013 по делу № А40-105080/2012;
- (36) распечатка постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2013 по делу № А40-105080/12;
- (37) распечатка Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2014;
- (38) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2014 по делу № СИП-526/2014;
- (39) 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»;
- (40) копия экспертного заключения от 15.05.2015, подготовленного Санкт-Петербургским государственным университетом.

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

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

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

Правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- (44) копии дипломов за коньяк «Лезгинка», 1999, 2006, 2009, 2010 гг.;
- (45) справка о показателях выпуска и расходах на рекламу продукции производства ЗАО «ВКЗ Дагвино» за 2002 – 1 полугодие 2012 гг.;
- (46) копия справки о поставках коньяка «Лезгинка»;

- (47) копии титульных листов Технологических инструкций по производству коньяка «Лезгинка», 1998, 2003, 2008, 2011 гг.;
- (48) копии лицензий на производство, хранение и поставку произведенной спиртосодержащей продукции, 2005, 2006, 2011 гг.;
- (49) копии фотографий погребов, магазинов, коньяка «Лезгинка»;
- (50) заключение о дате и правовом механизме создания Кизлярского коньячного завода, подготовленное профессором И.С. Мухамедшиным;
- (51) копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о ЗАО «ВКЗ Дагвино»;
- (52) копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (53) сведения об экспертах, принимавших участие в подготовке заключений по материалам социологических исследований;
- (54) извлечения из Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;
- (55) заключение по материалам социологических исследований, проведенных Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН, подготовленное профессором Д.П. Гавра;
- (56) извлечения из части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

С учетом даты (23.11.1998) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 года, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации № 989 от 08.12.1995, с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, регистрационный № 1453 от 15.01.1998 (период действия редакции: 14.02.1998 – 09.05.2003) (далее – Правила).

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

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

- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся 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.

Согласно подпункту (2.2) пункта 2.3 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 262456 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 танцующей пары, одетой в национальные костюмы. Товарный знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: бежевый, белый, желтый, золотой, коричневый, черный.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и основано на материалах (1) – (34).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2015, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению (41) – (43), 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 № 262456 подлежат учету следующие обстоятельства.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется исходя из оснований, приведенных в пункте 2 статьи 6 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512 и 1513 Кодекса.

Кроме того, 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. В отношении каждого из указанных товарных знаков 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) – (27), (29)).

Все решения Роспатента оспаривались в судебном порядке в соответствии с положениями пункта 2 статьи 11 Кодекса. При этом 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.

С учетом вышесказанного, в данном случае коллегия считает убедительным 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 по свидетельству № 262456.

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 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Представленное в материалах (2) 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. Изображение танцующей пары, действительно, поддерживает семантику словесного элемента, однако, она не позволяет признать оспариваемый товарный знак 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 в целом само по себе не вводит 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 № 262456 вводить потребителя в заблуждение относительно качественных характеристик товара, обоснованный материалами (29), 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 № 262456 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), (9), (10), (13), (16), (20) 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 (4), (6) – (7), (9) – (12), (15), (18) – (21), (44), (47)) 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 по свидетельству № 262456 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 (28), 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 (28) по результатам социологического опроса потребителей, иллюстрирующего ответы респондентов на вопросы, касающиеся восприятия оспариваемого товарного знака на дату его приоритета.

Согласно результатам проведенного социологического исследования (28), 72 % опрошенных (29 + 32 + 11) впервые увидели коньяк, маркированный оспариваемым товарным знаком, до 1998 г. (вопрос 3), при этом у большинства (69 %) 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 67 % из них, он производился на заводе в городе Кизляр (вопрос 6).

Следует отметить, что вопрос 13 социологического исследования «Вспомните, пожалуйста, с каким заводом или заводами у Вас ассоциировался коньяк с таким обозначением (товарный знак по свидетельству № 262456) в 1998 году?», прямо направленный на оценку восприятия потребителями оспариваемого обозначения на дату его приоритета, показал, что с Кизлярским коньячным заводом такие ассоциации были у 69 % 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.

В отношении позиции правообладателя о том, что результаты социологического исследования (28) не подлежат учету, коллегия отмечает следующее.

Доводы о необходимости предоставления опросных листов к отчету, а также о невозможности совпадения даты заключения и последнего дня 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.

Довод о том, что результаты опроса некорректны, так как наименование «Кизлярский коньячный завод» имеют несколько организаций, не убедителен, поскольку в представленных правообладателем материалах (39) значится только одно юридическое лицо с таким наименованием, которое, в свою очередь, создано

в 2003 г., в то время ретроспективный характер социологического опроса свидетельствует о том, что ответы потребителей об ассоциациях с Кизлярским коньячным заводом касаются периода до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1998 г.).

Что касается мнений специалистов (40) и (55) о грубых нарушениях, допущенных в заключении (28) (о нерепрезентативности выборки, об отсутствии когнитивных и социально-психологических обоснований методики ретроспективного исследования), то они являются субъективными позициями конкретных лиц и не опровергают результаты проведенного Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН опроса потребителей (28). 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 № 262456.

В связи с вышеизложенным коллегия не усматривает причин для неучета результатов проведенного социологического опроса (28).

При этом знания потребителями Кизлярского коньячного завода и его продукции, маркированной спорным товарным знаком, до даты его приоритета приводят к неубедительности доводов правообладателя о недопустимости учета доказательств производства коньяка «Лезгинка» на Кизлярском коньячном заводе в связи с отсутствием у него юридического правопреемства с лицом, подавшим возражение.

Что касается мнения правообладателя о недостоверности сведений, представленных с новыми материалами (30) – (34), то коллегия отмечает, что устав (30) зарегистрирован в установленном порядке (34) в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 52 Кодекса, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись от 20.01.2015 (33). При

этом данная запись может быть оспорена в установленном законодательством порядке.

В отношении доводов правообладателя, касающихся взаимоотношений сторон спора, имевших место после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе обоснований, основанных на сотрудничестве сторон по лицензионному договору, коллегия отмечает, что данные обстоятельства не могут повлиять на вывод об охраноспособности оспариваемого товарного знака, оценка которой осуществляется на дату его приоритета.

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 № 262456 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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 (41) – (43), 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) – (34). Представление материалов (41) – (43) осуществлено лицом, подавшим возражение, с целью дополнения информации, изложенной в уставе (30). 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 № 262456 недействительным полностью.