

**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 № 216449, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 216449 (оспариваемый товарный знак) представляет собой словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 28.12.2000 по заявке № 2000734436 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.07.2002 за № 216449. Товарный знак зарегистрирован на имя Акционерного общества открытого типа «ВКЗ ДАГВИНО», Санкт-Петербург (наименование впоследствии изменено на Закрытое акционерное общество «ВКЗ ДАГВИНО»), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству № 216449 принадлежит Закрытому акционерному обществу «Вино-коньячный завод «Избербашский», г. Избербаш (далее – правообладатель), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, зарегистрированного Роспатентом 21.12.2011 за № РД0092130.

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 № 216449.

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:

- лезгинка – это народный танец лезгин (Дагестанская АССР), распространенный по всему Кавказу, поэтому обозначение «ЛЕЗГИНКА» способно вызывать ассоциации с Дагестаном как с местом происхождения товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в связи с чем оспариваемый товарный знак будет восприниматься как товарный знак, которым маркируют товары, произведенные в Дагестане или, по крайней мере, на Кавказе;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит словесный элемент этикетки коньяка «ЛЕЗГИНКА» с изображением танцующей пары на фоне гор, которая использовалась для маркировки коньяка «ЛЕЗГИНКА» еще в 1957 году, то есть задолго до даты 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 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;

- коньяк «ЛЕЗГИНКА», производимый Кизлярским коньячным заводом, неизменно завоевывал награды на международных конкурсах, приобрел популярность и авторитет у потребителей, благодаря своим оригинальным вкусовым качествам и доступной цене;

- 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» Закрытым акционерным обществом «ВКЗ ДАГВИНО» (далее – ЗАО «ВКЗ ДАГВИНО») осуществлялось по иной технологии и с использованием иных коньячных спиртов, в связи с чем использование оспариваемого товарного знака на продукции, произведенной ЗАО «ВКЗ ДАГВИНО», способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик товара;

- регистрация оспариваемого товарного знака для всех безалкогольных напитков, в то время как использование осуществлялось только в отношении алкогольных напитков, также может служить 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;

- согласно результатам социологического опроса, проведенного с 25 августа по 15 сентября 2014 г. Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской Академии наук (далее – Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН), обозначение «ЛЕЗГИНКА» было широко известно потребителям до 2000 г. и ассоциировалось у них с Кизлярским коньячным заводом, причем такое же положение сохраняется и на сегодняшний день – 75 % респондентов вспомнили, что в 2000 г. коньяк, маркируемый обозначением

«ЛЕЗГИНКА», ассоциировался у них с Кизлярским коньячным заводом, 63 % опрошенных считают, что коньяк, маркируемый обозначением «ЛЕЗГИНКА», всегда производился на одном и том же заводе;

- на отчет об упомянутом социологическом опросе были даны отзывы Аналитическим центром Юрия Левады и Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), согласно которым результаты проведенного опроса могут быть использованы для принятия обоснованных решений;

- поскольку обозначение «ЛЕЗГИНКА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вызывало у потребителей устойчивую ассоциацию с коньяком, производимым Кизлярским коньячным заводом, то использование оспариваемого товарного знака иным лицом способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и качества соответствующей продукции;

- предоставление исключительного права на товарный знак, тождественный словесному элементу этикетки, которой в течение многих лет, в том числе до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, маркировался коньяк Кизлярского коньячного завода, может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя и качества товаров и противоречит общественным интересам;

- в отношении безалкогольных напитков и иных, чем коньяк, алкогольных напитков потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, полагая, что приобретает эти товары хорошо известного ему производителя коньяка «ЛЕЗГИНКА», что не соответствует действительности;

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена тем, что именно лицом, подавшим возражение, вводился в оборот товар, известный как коньяк «ЛЕЗГИНКА», задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также осуществлением лицом, подавшим возражение, деятельности по производству однородной продукции, маркируемой сходным обозначением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 216449 недействительным в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 216449;
- (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;
- (9) копия письма Муратчаева А.Ш., сведения о нем из сети Интернет;
- (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) копии страниц Журнала «Виноград и вино России». Специальный выпуск, Москва, 1995 г. (с. 20-22);
- (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 № 62-2014 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 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:

- 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 №№ А40-2746/2013, СИП-526/2014, А40-105080/2012, А40-2730/2013, 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 со словесным элементом «ЛЕЗГИНКА», изображением танцующей пары в национальных нарядах, содержащих словесные элементы «ДАГВИНО», «РОСГЛАВВИНО», «КОНЬЯК»;

- 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, в связи с чем оно не является заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 216449;

- лицо, подавшее возражение, создано в 2001 году и не является правопреемником ранее существовавших организаций;

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

- 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;

- выводы судов имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего спора;

- для проведения профессионального анализа и оценки заключения № 62-2014 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;

- заключение Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН выполнено с грубым нарушением всех методов и методик, выборка является нерепрезентативной, когнитивные и социально-психологические обоснования методики ретроспективного исследования отсутствуют, поэтому результаты исследования не могут считаться достоверными;

- поскольку в исследуемый период (середина 90-х годов XX века) название завода производителя в принципе отсутствовало на этикетке коньяка, то и потребитель не мог знать, на каком заводе произведен соответствующий коньяк;



- указанный на титульном листе заключения Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН период проведения исследования не совпадает с периодом проведения интервью, указанным в анкете;

- допущены ошибки в фирменных наименованиях первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака и других производителей коньяка, в отношении которых опрашиваемым потребителям необходимо сделать выбор;

- заключение Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН содержит выводы, не связанные с поставленным перед исследователями вопросом;

- требование суда о необходимости предоставления опросных листов (решение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2014 года по делу № СИП-526/2014) не выполнено, что не позволяет удостовериться в достоверности полученной посредством социологического опроса информации;

- исторически первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака всегда являлся производителем коньяка «ЛЕЗГИНКА», что привело к возникновению у потребителей устойчивой ассоциации указанного обозначения именно с ЗАО «ВКЗ ДАГВИНО», как с производителем данного товара;

- 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 №№ 31-35) не подтверждают правопреемство лица, подавшего возражение, с Кизлярским коньячным заводом, известным с 1885 года, с которым потребители, по его мнению, ассоциируют оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 216449.

В подтверждение своей позиции правообладатель представил следующие материалы:

- (36) распечатка первой страницы сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Виски России» из ЕГРЮЛ;
- (37) копия экспертного заключения от 15.05.2015, подготовленного Санкт-Петербургским государственным университетом;
- (38) перечни приложений к возражениям, поступившим 26.02.2012 и 09.02.2015;
- (39) распечатка решения Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2014 по делу № А40-2730/13;
- (40) распечатка постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2014 по делу № 2730/13;
- (41) распечатка страниц из комментариев к Закону, А.Д. Корчагин, В.В. Орлова, С.А. Горленко, Москва, 2003;
- (42) копии лицензионного договора на использование товарного знака по свидетельству № 216449 и приложения к свидетельству о его регистрации;
- (43) копия письма Кизлярского коньячного завода от 07.04.2010;
- (44) копии дополнительного соглашения к лицензионному договору на использование товарного знака по свидетельству № 216449 и приложения к свидетельству о регистрации изменений;
- (45) сведения о заявках на товарные знаки №№ 2010705339, 2010705340, 2010705342;
- (46) распечатка с сайта <http://urbc.ru>;
- (47) копии договоров от 18.02.2008 и 31.10.2003 на поставку виноматериала;
- (48) распечатка извлечений из постановлений Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.07.1999 по делу № Ф08-1167/99-293А, от 29.10.1998 по делу № А15-553/98-16;
- (49) копия письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24.03.2014;
- (50) копия технологической инструкции по производству марочного коньяка КВ «ЛЕЗГИНКА», вырабатываемого Кизлярским коньячным заводом объединения «ДАГВИНО».

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:

- (51) копия выписки из ЕГРЮЛ от 20.05.2015, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (52) копия листа записи ЕГРЮЛ от 20.05.2015;
- (53) ответ на отзыв от 15.05.2015, подготовленный Санкт-Петербургским государственным университетом.

Правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- (54) копии дипломов за коньяк «ЛЕЗГИНКА», 1999, 2006, 2009, 2010 гг.;
- (55) справка о показателях выпуска и расходах на рекламу продукции производства ЗАО «ВКЗ ДАГВИНО» за 2002 – 2011 гг.;
- (56) копия справки о поставках коньяка «ЛЕЗГИНКА»;
- (57) копии титульных листов Технологических инструкций по производству коньяка «ЛЕЗГИНКА», 1998, 2003, 2008, 2011 гг.;
- (58) копии лицензий на производство, хранение и поставку произведенной спиртосодержащей продукции, 2005, 2006, 2011 гг.;
- (59) копии фотографий погребов, магазинов, коньяка «ЛЕЗГИНКА»;
- (60) заключение о дате и правовом механизме создания Кизлярского коньячного завода, подготовленное профессором И.С. Мухамедшиным;
- (61) копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о ЗАО «ВКЗ ДАГВИНО»;
- (62) копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о лице, подавшем возражение;
- (63) заключение по материалам социологических исследований, проведенных Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН, подготовленное профессором Д.П. Гавра;
- (64) сведения об экспертах, принимавших участие в подготовке заключений по материалам социологических исследований;
- (65) извлечения из Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».

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

С учетом даты (28.12.2000) 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 № 216449 представляет собой словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и основано на материалах (1) – (35).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2015, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению (51) – (53), 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 № 216449 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) – (28), (30)).

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 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 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Представленное 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 со словесным элементом «ЛЕЗГИНКА» 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 оспариваемого товарного знака 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), (50), (54), (57)) и установлено Судом



по интеллектуальным правам в решении от 26 августа 2014 г. по делу № СИП-526/2014.

Вместе с тем, как отмечено в материалах (41), представленных правообладателем, «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...».

При этом с возражением от 09.02.2015 представлено заключение по результатам социологического опроса потребителей алкогольной продукции (29), призванного оценить «способность введения в заблуждение» на рынке, то есть с точки зрения потребителей. Данное заключение не было предметом анализа по ранее рассмотренным возражениям в отношении товарных знаков со словесным элементом «ЛЕЗГИНКА».

Анализ данных, приведенных в указанном заключении (29), показал, что оно иллюстрирует ответы респондентов на вопросы, касающиеся восприятия потребителями оспариваемого товарного знака.

Кроме того, проведенное исследование содержит ретроспективные данные, нацеленные на оценку восприятия потребителями оспариваемого товарного знака до даты его приоритета.

Так, 70 % опрошенных (31 + 33 + 6) впервые увидели коньяк, маркированный обозначением «ЛЕЗГИНКА», до 2000 г. (вопрос 3), при этом у большинства (70 %) 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 обозначением «ЛЕЗГИНКА», производился в советское время

(вопрос 5), и, по мнению 62 % 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 № 216449) в 2000 году?», прямо направленный на оценку восприятия потребителями оспариваемого обозначения на дату его приоритета, показал, что с Кизлярским коньячным заводом такие ассоциации были у 75 % 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 обозначения «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 доводов правообладателя о необходимости предоставления опросных листов к отчету, а также о невозможности подготовки заключения на следующий день после проведения исследования следует отметить, что согласно комментариям заведующего Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН, заслушанным коллегией на заседании от 18.05.2015, 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.

Таким образом, коллегия не усматривает причин для неучета социологического опроса (29).

Что касается позиции правообладателя о недостоверности полученных результатов и отзывов специалистов (37) и (63) о грубых нарушениях методов и методик, нерепрезентативности выборки, коллегия отмечает следующее.

Представленные отзывы (37) и (63) являются субъективными мнениями конкретных лиц и не опровергают результаты проведенного Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН опроса потребителей: в частности, ссылки на необоснованность применяемой методики не являются убедительными ввиду многообразия существующих методик и возможности применения любой из них. 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 № 216449.

Кроме того, коллегия отмечает, что знания потребителями Кизлярского коньячного завода и его продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака прослеживается также из небольшого маркетингового исследования (рынок г. Тольятти), проведенного в сентябре 2000 г., результаты которого отражены в статье (28). Несмотря на незначительность выборки, не позволяющей оценить рынок Российской Федерации в целом, в одном конкретном городе, отвечая без подсказок, респонденты вспоминали среди коньячных комбинатов в Дагестане Кизлярский коньячный завод.

В связи с вышеизложенным коллегия считает необоснованным мнение 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 довода правообладателя относительно того, что «факт указания в уставе лица, подавшего возражение, того, что оно является правопреемником производственного кооператива, является грубым нарушением законодательства», коллегия отмечает, что ему не может быть дана правовая оценка, поскольку

предметом рассмотрения возражения является охраноспособность товарного знака по основаниям, указанным в возражении.

При этом коллегия отмечает, что указанный 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), которая 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 словесного обозначения «ЛЕЗГИНКА» вводить в заблуждение потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака в связи с предшествующими знаниями потребителей об изготовителе коньяка «ЛЕЗГИНКА».

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 № 216449 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.

Также 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 (51) – (53), 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 (51) – (53) 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 № 216449 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.**