

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2006, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАСПИЙ2001» по свидетельству №224933, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «КАСПИЙ 2001» по заявке №2002707638/50 с приоритетом от 02.04.2002 зарегистрирован 16.10.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №224933 на имя ООО "Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат "Каспий", Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «КАСПИЙ 2001» является комбинированным и выполнен в виде широкого кольца, внутренний край которого сверху и снизу украшен орнаментом из колосков и листьев, переплетенных завитками. Внутри кольца расположено изображение тонкого полумесяца с примыкающими к нему узкими горизонтальными полосами с надписью «2001», ниже которой, пересекая кольцо, расположена изогнутая лента с раздвоенными концами, выходящими за пределы кольца. На ленте, повторяя форму ее изгиба, нанесено слово «КАСПИЙ», выполненное шрифтом с маленькими остроугольными засечками.

В Палату по патентным спорам 21.12.2006 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАСПИЙ 2001» по свидетельству № 224933, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон) и подпункта 2.1(2) пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- ОАО «Дербентский коньячный комбинат» производит коньяк «КАСПИЙ» с 1967 г., в силу чего он стал хорошо известен потребителям в России, особую популярность как высококачественный продукт приобрел в республике Дагестан и ассоциируется у потребителей только с «Дербентским коньячным комбинатом». С 1967 по 2005 г.г. было произведено 409737 декалитров коньяка «КАСПИЙ»;

- коньяк с известным по всей России обозначением «КАСПИЙ» с 1995 г. принимает участие на выставках, конкурсах и международных конкурсах во многих городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Ялта). За период с 1995 по 2006 г.г. коньяк «КАСПИЙ» «Дербентского коньячного комбината» более 20 раз удостоен высоких наград конкурсов (дипломы, почетные грамоты, медали);

- независимое социологическое исследование показало, что среди потребителей коньячной продукции обозначение «КАСПИЙ» однозначно ассоциируется с коньяком «КАСПИЙ» «Дербентского коньячного комбината»;

- наличие на товаре «коньяк» ООО «Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат «Каспий» товарного знака, включающего в себя доминирующий элемент «КАСПИЙ», в силу четкой ассоциации с ОАО «Дербентский коньячный комбинат» как производителя такого товара, приведет к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные; вина; бренди; напитки спиртовые», а также товар 32 класса МКТУ «пиво» следует признать однородными по отношению к товару 33 класса МКТУ «коньяк». При использовании товарного знака по свидетельству №224933 на указанных товарах потребитель также будет введен в заблуждение относительно изготовителя товара.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии дипломов с конкурсов и выставок на 20 л. [1];
- результаты социологического исследования «Анализ потребителей коньяка «КАСПИЙ», Москва, 2006 на 18 л. [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 224933 недействительной частично в отношении вышеуказанных товаров.

В дополнении к возражению 27.12.2006 и 07.05.2007 были представлены:

- копии договоров-контрактов на 66 л. [3];
- копия страниц устава ОАО «Дербентский коньячный комбинат», 2004 на 2 л. [4];
- копия страниц устава ГУП «Дербентский коньячный комбинат», 2001 на 2 л. [5];
- копии страниц каталогов «Вина России», «РОСГЛАВВИНО» Совета Министров РСФСР на 2 л. [6];
- копия страницы «Энциклопедии виноградарства», Кишинев, 1986, тираж 50000 экз., на 1 л. [7];
- выборочный реестр крупных покупателей коньяка «КАСПИЙ» за 2000-2006 г.г. на 1 л. [8];
- копии писем на 6 л. [9].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, 16.02.2007 представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- по основаниям возникновения права Россия относится к романо-германской правовой семье, т.е. является страной действия принципа регистрации, а не первого использования. Так, Постановление Совета Министров СССР от 15.05.1962 №442 в пункте 1 обязывало государственные организации помещать на выпускаемых ими изделиях или их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. В пункте 2

Положения о товарных знаках (08.01.1974) отмечается, что «использование обозначения в качестве товарных знаков до их регистрации запрещается»;

- в Российской Федерации правовая охрана товарного знака возникает вследствие его государственной регистрации или в силу международных договоров за исключением общеизвестных товарных знаков. Из представленных документов не следует, что обозначение «КАСПИЙ» признано таковым;

- с 1967 г. у лица, подавшего возражение, было достаточно времени, чтобы воспользоваться предоставляемыми ему правами и стать владельцем товарного знака, однако этим правом ОАО «Дербентский коньячный комбинат» не воспользовался. 02.04.2002 ООО «Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат «Каспий» была подана заявка на регистрацию обозначения «КАСПИЙ 2001» и получена регистрация № 224933;

- при проведении экспертизы никаких абсолютных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, указанных в статье 6 Закона, выдвинуто не было;

- слово «КАСПИЙ» представляет собой географическое название. Географическое название не признается ложным, если оно является названием места производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Правообладатель находится в г. Махачкала, республика Дагестан – район Каспийского моря, в связи с чем обозначение не может быть отнесено к обозначениям, вводящим потребителя в заблуждение или являться ложным;

- в настоящее время правообладателем производится четыре вида коньяка, которые производятся из отечественных и импортных коньячных спиртов. Качество коньячной продукции неизменно высоко оценивается на профессиональных дегустационных конкурсах, продукция неоднократно награждалась медалями;

- в оспариваемый товарный знак включена оригинальная (обязательная) часть фирменного наименования предприятия – КАСПИЙ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат «Каспий» на 1 л. [10];
- сертификат соответствия на 2 л. [11];
- свидетельство о прохождении контроля качества и безопасности на 1 л. [12];
- удостоверение о государственной регистрации этилового спирта на 2 л. [13];
- титульные листы технологических инструкций по производству коньяков «КАСПИЙ», «Древняя крепость», «Три звездочки», «Пять звездочек» на 4 л. [14];
- дипломы о награждении продукции медалями на 3 л. [15];
- информация об ООО «Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат «Каспий» на 3 л. [16];
- свидетельство из ассоциации «ЮНИСКАН» на 3 л. [17];
- договоры поставки на 12 л. [18];
- выдержки из нормативных документов на 4 л. [19];
- этикетки на 3 л. [20];
- письма на 4 л. [21].

На заседаниях коллегии, состоявшихся 22.05.2007 и 24.05.2007, правообладателем были представлены дополнительные отзывы на возражение, доводы которых сводятся к следующему:

- в издании ВОИС «Введение в интеллектуальную собственность» отмечается, что «товарным знакам, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно характера, качества или любых свойств товаров или их географического происхождения, право на регистрацию не предоставляется в интересах общества». Таким образом, статья 6 Закона направлена на защиту общественных интересов, а не интересов частного лица, которым является ОАО «Дербентский коньячный комбинат»;

- представленные документы содержат различные названия наименования Дербентского коньячного комбината, а именно разные организационно-правовые формы: ОАО, УДП, ГУП, а также Дербентский коньячный завод;

- по состоянию на 08.05.2007 в Единый Государственный реестр юридических лиц внесены сведения о двух предприятиях со сходным названием –

ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и ООО «Дербентский коньячный комбинат и Ко». ОАО «Дербентский коньячный комбинат» зарегистрирован 31.08.2004, т.е. после регистрации оспариваемого товарного знака, в связи с чем не мог производить коньяк «КАСПИЙ» ни на дату подачи заявки, ни на дату регистрации товарного знака, а его наименование не могло быть известно потребителям;

- документы, относящиеся к ОАО «Дербентский коньячный комбинат» не могут быть приняты во внимание, также как и документы, относящиеся к дате после регистрации товарного знака;

- правильность проведения социологического исследования и его результаты вызывают обоснованные сомнения;

- указанных в выборочном реестре объемов и регионов поставок (Москва, Ростов и Республика Дагестан) недостаточно, чтобы подтвердить известность потребителям названия коньяка «КАСПИЙ» в отношении изготовителя в масштабах Российской Федерации;

- выборочный реестр и письма не являются документами первичной бухгалтерской отчетности (договоры, счета, платежные документы, товарно-сопроводительная документация), а, следовательно, не являются надлежащими доказательствами;

- ОАО «Дербентский коньячный комбинат» не представил ни сертификатов соответствия на коньяк «КАСПИЙ», ни лицензий на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, ни технологических инструкций, ни этикеток. Без этих документов производство коньяка невозможно, следовательно, производство коньяка «КАСПИЙ» лицом, подавшим возражение, не доказано и вызывает обоснованные сомнения;

- ссылка на «РОСГЛАВВИНО» не может быть принята во внимание, поскольку вид, дата издания, тираж, территория распространения этого документа не известны, кроме того, в нем идет речь о бренди «КАСПИЙ», а не о коньяке;

- энциклопедия виноградарства издана в 1986 г. в городе Кишиневе, а, следовательно не может быть принята в качестве доказательства обстоятельств,

имеющих место на территории Российской Федерации в 2002 г. При этом статья содержит ссылку на «Дербентский коньячный комбинат» без указания организационно правовой формы, а, следовательно, не позволяет идентифицировать предприятие, о котором идет речь;

- значительная часть конкурсов проходила не на территории России, т.е. дипломы этих конкурсов не могут подтверждать известность коньяка «КАСПИЙ» в России, при этом часть дипломов вызывает сомнения в правильности их оформления;

- доказательств, подтверждающих, что «Дербентский коньячный комбинат» выпускал на дату подачи или регистрации оспариваемого товарного знака такие алкогольные напитки как вино, водка, ром, текила и т.п., а также, что потребитель будет ассоциировать их с этим производителем, к возражению не представлено;

- анализ смыслового значения обозначения «КАСПИЙ» - 1) крупнейший в мире замкнутый водоем, каспийское море, 2) растение и цветок чебак, позволяет сделать вывод о том, что обозначение само по себе не может породить у потребителей представление об изготовителе товаров, для которых оно зарегистрировано;

- на момент рассмотрения возражения обозначение «КАСПИЙ» стало широко известно на территории Российской Федерации в отношении коньяка правообладателя оспариваемого товарного знака – ООО «Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат «Каспий»;

- не доказано, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака обозначение «КАСПИЙ» являлось популярным для широкого круга потребителей коньяка на территории Российской Федерации в отношении иного лица, чем правообладатель.

К дополнительным отзывам приложены следующие материалы:

- лицензия Федеральной налоговой службы на 1 л. [22];
- копия страниц «Энциклопедического словаря спиртных напитков», Г.Ю.Багриновский, на 3 л. [23];
- информация с Интернет-сайта Федеральной налоговой службы на 2 л. [24];

- информация с Интернет-сайта – годовой отчет ОАО «Дербентский коньячный комбинат» за 2006 г. на 36 л. [25];
- распечатки нормативных документов на 33 л. [26];
- постановление ФАС Московского округа №КА-А40/5963-05 от 11.07.2005 на 5 л. [27];
- копии товарных накладных на 33 л. [28].

На заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2007, лицом, подавшим возражение, были представлены копии учредительных документов УДП «Дербентский коньячный комбинат» и приказ Дагестанского ГУП «ДАГВИНО» от 01.04.1999 № 24 на 4 л. [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета заявки (02.04.2002) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и выполнен в виде широкого кольца, внутренний край которого сверху и снизу украшен орнаментом из колосков и листьев, переплетенных завитками. Внутри кольца расположено изображение тонкого полумесяца с примыкающими к нему узкими

горизонтальными полосами с надписью «2001», ниже которой, пересекая кольцо, расположена изогнутая лента с раздвоенными концами, выходящими за пределы кольца. На ленте, повторяя форму ее изгиба, нанесено слово «КАСПИЙ». Обозначение выполнено в бело-желто-черной цветовой гамме. Элемент «КАСПИЙ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Представленные документы показывают, что история коньячного комбината в г. Дербент как производителя коньяков прослеживается с 1967 года. «Дербентский коньячный комбинат» позиционирует себя как производитель высококачественной продукции, о чем свидетельствуют почетные дипломы и грамоты [1], а также публикации в различных изданиях [6, 7]. Следует отметить, что в документах, относящихся к советскому периоду, наименование лица, подавшего возражение, как правило, указано либо без организационно-правовой формы, либо указаны разные организационно-правовые формы (ГУП, УДП, ОАО). В подтверждение правопреемства данных организаций лицом, подавшим возражение, представлены документы [4, 5, 29].

Из представленных документов [3], например, договор от 01.01.1999 № 79, следует, что до даты подачи заявки № 2002707638/50 производителем коньяка под обозначением «КАСПИЙ» выступал «Дербентский коньячный комбинат». Реализация продукции осуществлялась сетью магазинов: ООО «Аист», ООО «Глобус», «Коопзаготпром», «Алира-21 век», «Нижегородлег», «Стимул-м», «Фудстар», «Мега-дон» и др. (более 15 предприятий) в различных городах России [8, 9]. Объемы поставок составляют 693158 бутылок за 2000-2006 г.г. Реестр [8] является выборочным, что свидетельствует о том, что перечень регионов распространения продукции не ограничен только указанными в нем территориями Москвы, Ростова, Нижнего Новгорода, Республики Дагестан.

В связи с изложенным довод правообладателя о том, что указанных в выборочном реестре [8] объемов и регионов поставок недостаточно, чтобы подтвердить известность потребителям названия коньяка «КАСПИЙ» в отношении

изготовителя ОАО «Дербентский коньячный комбинат» в масштабах Российской Федерации, не может быть признан обоснованным.

Об информированности российских потребителей о продукции «Дербентского коньячного комбината», маркированной обозначением «КАСПИЙ», свидетельствуют также результаты социологического исследования [2]. Довод правообладателя о том, что правильность проведения социологического исследования и его результаты вызывают сомнения, носит декларативный характер.

Довод правообладателя о непредставлении лицом, подавшим возражение, сертификатов соответствия на коньяк «КАСПИЙ», лицензий на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, технологических инструкций, этикеток, в связи с чем производство коньяка «КАСПИЙ» ОАО «Дербентский коньячный комбинат» не может считаться доказанным, не может быть признан убедительным. Так, указанные документы относятся к внутренней документации предприятия и сами по себе не свидетельствуют о наличии продукта на рынке. Напротив, сведения о реальных поставках и рекламе товаров под обозначением «КАСПИЙ» напрямую позволяют оценить известность этого обозначения российскому потребителю.

Относительно довода правообладателя о том, что ссылка на «РОСГЛАВВИНО» не может быть принята во внимание, поскольку вид, дата издания, тираж, территория распространения этого документа не известны, необходимо отметить следующее. Каталоги «ВИНА РОССИИ» [6] действительно не имеют даты издания, однако указано, что их издавало Главное управление виноградарства и виноделия «Росглаввино» Совета Министров РСФСР, что явным образом указывает на издание до даты подачи заявки (02.04.2002).

Что касается Энциклопедии виноградарства, изданной в 1986 г. в городе Кишиневе, необходимо отметить, что в 1986 г. существовал Союз Советских Социалистических Республик (СССР), в состав которого входила и Российская Федерация, при этом изданная информация распространялась на всей территории СССР.

Относительно товаров 33 класса МКТУ и товара 32 класса МКТУ – «пиво», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака, следует отметить следующее. Поскольку указанные товары и товар «коньяк» относятся к алкогольной продукции и реализуются в одних магазинах, предназначены для одних и тех же целей, имеют один и тот же круг потребителей, то у потребителей могут возникнуть ассоциации о принадлежности этих товаров одному производителю.

Указание в представленных документах [1-9, 29] «Дербентского коньячного комбината» в качестве производителя коньяка «КАСПИЙ» позволяют сделать вывод о наличии в продаже продукции именно лица, подавшего возражение. Каких-либо доказательств, опровергающих данный факт, правообладателем представлено не было.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, документы, являются достаточными для вывода о том, что при использовании обозначения «КАСПИЙ 2001» в качестве средства маркировки алкогольных напитков, вероятность возникновения ассоциаций о принадлежности этой продукции ОАО «Дербентский коньячный комбинат» или о том, что продукция имеет отношение к указанному лицу, является высокой.

Таким образом, коллегия располагает всеми основаниями для признания регистрации противоречащей требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, представленном 29.05.2007, необходимо отметить следующее.

Довод правообладателя о том, что вывод о введении потребителя в заблуждение может быть сделан только на основании элементов самого знака (в силу его семантики, а не в силу его использования другим лицом и смешения с товарами этого лица), а также, что рассматриваемое возражение подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции, поскольку лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются конкурентами, необходимо отметить следующее.

При оценке знака на соответствие его требованиям пункта 2 статьи 6 Закона коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что для установления возможности обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров учитываются ассоциации, которые обозначение способно вызвать у среднего российского потребителя и фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к изготовителю товара. При этом указанная способность обозначения порождать ассоциации относительно конкретного производителя может быть приобретена обозначением в результате определенных действий хозяйствующих субъектов. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что представленные в распоряжение коллегии материалы содержат сведения о высокой степени известности коньяка «КАСПИЙ», производимого с 1967 года «Дербентским коньячным комбинатом» и хорошо известного среднему российскому потребителю. В этой связи у коллегии имеются достаточные основания полагать, что в случае маркировки алкогольной продукции оспариваемым товарным знаком «КАСПИЙ 2001», в котором основная индивидуализирующая нагрузка приходится на слово «КАСПИЙ», российские потребители будут напрямую ассоциировать такую продукции с «Дербентским коньячным комбинатом». Регистрация оспариваемого знака на иное лицо способна породить представления, не соответствующие действительности относительно производителя товара.

Что касается мнения правообладателя о том, что наличие в представленном лицом, подавшим возражение, «Анализе потребителей рынка коньяка «КАСПИЙ» вывода о незнании российскими потребителями продукции «КАСПИЙ» ООО «Дагестанского винно-коньячного и пивоваренного комбината «Каспий», говорит о факте отсутствия введения потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара, то оно не может быть признано обоснованным. Так, результаты Анализа представляют собой оценку степени известности продукции лица, подавшего возражение, сопровождаемой обозначением «КАСПИЙ», и, напротив, иллюстрируют отсутствие известности продукции под обозначением «Каспий»,

производимой владельцем оспариваемого знака. Ссылка на вторую часть вывода Анализа без учета первой части является некорректной.

Остальные доводы особого мнения от 29.05.2007 рассмотрены в тексте решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2006, и признать правовую охрану товарного знака «КАСПИЙ2001» по свидетельству №224933 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

(511)

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; напитки фруктовые; соки фруктовые; сиропы для изготовления напитков; составы для изготовления напитков.

Г