

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 возражение, поступившее 25.12.2015, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод», г.Кизляр (далее – лицо, подавшее возражение, ФГУП «ККЗ»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406471, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009703459 с приоритетом от 24.02.2009 зарегистрирован 16.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №406471 в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Кизляр РосДагИнвест», Рязанская обл., г.Ряжск. На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №406471, зарегистрированного Роспатентом 27.04.2011 за № РД0080038, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ», Москва. В дальнейшем на основании внесения изменений правообладателем товарного знака стало ООО «БАГРАТИОН», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «KIZLYARKA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2015, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве заинтересованности в подаче возражения лицо, подавшее возражение, представило подробную справку о деятельности своего предприятия, производящего алкогольные напитки, в частности, коньяки и виноградную водку;
- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара, а также его изготовителя;
- лицо, подавшее возражение, более 35 лет является единственным производителем виноградной водки «КИЗЛЯРКА», что подтверждается представленными к возражению документами (сведения об объемах производства напитка, о выполнении производственной программы и так далее);
- информация о водке «КИЗЛЯРКА» и ее производителе содержится в общедоступных источниках информации (в журнале «Виноград и вино России», №3 за 2002 г.; в книге «История виноградарства и виноделия в России»; в статье С.Смыслова «Кизлярский коньячный завод» от 14.11.2002);
- в возражении приведена сводная таблица об участии вышеуказанной водки в различных выставках и награждении её многочисленными дипломами и медалями;
- обозначение «КИЗЛЯРКА» и оспариваемый товарный знак «KIZLYARKA» фонетически тождественны, в силу чего в отношении алкогольной продукции они вызывают одинаковые ассоциации с виноградной водкой, маркированной обозначением «КИЗЛЯРКА», выпускаемой лицом, подавшим возражение, и его местонахождением (городом Кизляр);
- визуальное сходство обусловлено визуальным совпадением в сравниваемых обозначениях первых букв «К» и последних слогов «КА», имеющих одинаковое написание, как в латинице, так и в кириллице; смысловое сходство сопоставляемых обозначений основано на их одинаковом звучании;

- ООО «Кизляр РосДагИнвест», являющееся первым правообладателем товарного знака по свидетельству №406471, зарегистрировано как юридическое лицо только в 2008 г., его местонахождением являлся город Рязск, в силу чего регистрация на имя данного лица товарного знака, ассоциирующегося с городом Кизляром, способна вводить потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара;

- ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ», являющееся вторым правообладателем товарного знака по свидетельству №406471 образовано как юридическое лицо 30.12.2011, права на оспариваемый товарный знак были переданы указанному лицу 27.04.2011, то есть, за 8 месяцев до его образования;

- лицом, подавшим возражение, не обнаружено сведений о том, что вышеуказанное лицо являлось производителем виноградной водки «КИЗЛЯРКА/KIZLYARKA», в силу чего отчуждение оспариваемого товарного знака также могло вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- учитывая тот факт, что производство виноградной водки «КИЗЛЯРКА» осуществлялось лицом, подавшим возражение, в значительных объемах, в то время как ни одним из правообладателей товарного знака по свидетельству №406471 продукция не выпускалась, оспариваемая регистрация способна вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его изготовления;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что оно является правообладателем товарного знака «КИЗЛЯРКА» по свидетельству №193596 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», поскольку решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 24.11.2014 по делу № А15-519/2013 все договоры отчуждения, а также лицензионные договоры в отношении данного знака признаны недействительными;

- следует отметить, что, несмотря на многочисленные договоры отчуждения товарного знака «КИЗЛЯРКА» по свидетельству №193596 и смену правообладателей, единственным производителем виноградной водки «КИЗЛЯРКА» являлся и является ФГУП «ККЗ», что подтверждается представленной справкой об объемах производства упомянутого напитка, географии поставок, а также товарно-транспортными накладными;

- согласно представленным документам водка «КИЗЛЯРКА» производства ФГУП «ККЗ» до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака (24.02.2009), поставлялась и поставляется в настоящее время практически во все регионы Российской Федерации;

- с учетом изложенного, оспариваемый товарный знак по свидетельству №406471 в отношении товаров 33 класса МКТУ может ассоциироваться у потребителя исключительно с продукцией, изготавливаемой ФГУП «ККЗ», в силу чего данная регистрация на имя иного лица способна вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его изготовления;

- использование спорного товарного знака при реализации услуг 35 класса МКТУ, направленных на продвижение продукта на рынке, также способствует введению потребителя в заблуждение;

- регистрация оспариваемого товарного знака, по мнению лица, подавшего возражение, нарушает общественный порядок.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406471 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или

рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

С возражением представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 406471 (1);
- журнал «Спиртные напитки и пиво», статья «Мы создаем настоящий коньяк!» (2);
- сведения о выполнении производственной программы Кизлярским коньячным заводом в феврале и декабре 1979 г.г. (3);
- сведения из книги технологической обработки коньяков о купаже водки «Кизлярка» от 15-18.11.1982 г. (4);
- технологическая инструкция по производству водки виноградной «КИЗЛЯРКА», вырабатываемой Кизлярским коньячным заводом объединения «Дагвино», утв. 17.08.1989 г. (5);
- технические условия ТУ 9174-00403442-03-95 на напиток коньячный «Водка виноградная «Кизлярка» (6);
- сведения об объемах производства напитка лицом, подавшим возражение, в 1997 г. (7);
- авторское свидетельство № 1258062 «Способ приготовления виноградной водки «Кизлярка» (8);
- трудовая книжка сотрудника Кизлярского коньячного завода Кадиевой Л.Г. (9);
- статья из журнала «Виноград и Вино РОССИИ», специальный выпуск, 1995г. (10);
- история виноградарства и виноделия в России, подготовленной ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАСХН (под ред. Л.А. Оганесянца, 2009 г.) (11);
- статья Сергея Смыслова «Кизлярский коньячный завод» от 14.11.2002 на сайте <http://pey.narod.ru/drink/ruscog/rcog0401.html> (12);
- дипломы и грамоты (13);

- сведения из ЕГРЮЛ (14);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №193596 (15);
- товарно-транспортные накладные (16);
- справка ФГУП «ККЗ» об объемах производства (17).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены многочисленные документы, подтверждающие правопреемство ФГУП «ККЗ» (18).

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.02.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №406471 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

2) противоречащие 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.

Коллегия отмечает, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству алкогольной продукции, которая маркируется сходным обозначением «КИЗЛЯРКА». Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «КИЗЛЯРКА» по свидетельству №193596 с приоритетом от 10.12.1998 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №406471 представляет собой словесное обозначение «KIZLYARKA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406471 содержат доводы о его несоответствии

положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его места происхождения.

Согласно представленным документам (18) лицо, подавшее возражение, является правопреемником Кизлярского коньячного комбината, 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» (далее по тексту лицо, подавшее возражение).

Представленные документы (3) показывают, что лицо, подавшее возражение, в рамках выполнения производственной программы, начиная с 1979 года, выпускало водку «Кизлярка» (например, за февраль 1979 года было разлито 83,6 дал., в декабре 1979 года – 846,5 дал.). По данным, содержащимся в книге технологической обработки коньяков, датированной 1982 года, содержатся сведения о купаже водки «Кизлярка» в количестве 4745,9 дкл. (4).

В материалах возражения имеется необходимая документация в виде технологической инструкции, технические условия, на имя лица, подавшего возражение, на производство водки «Кизлярка» (5, 6). На способ приготовления виноградной водки «Кизлярка» в 1984 году было выдано авторское свидетельство №1258062 (8).

Согласно представленным сведениям о выпуске продукции за 1997 год (7), лицом, подавшим возражение, было произведено 17 333 бутылок водки «Кизлярка» объемом 0,75 л. и 60 000 бутылок – объемом 0,25 л.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака виноградная водка «Кизлярка», выпускаемая лицом, подавшим возражение, упоминалась в 1995 году в специальном выпуске журнала «Виноград и вино России», №3 за 2002 г., посвященного 260-летию г. Кизляра и 110-летию коньяков Кизляра, а также в статье С.Смыслова, датированной 14.11.2002. Сведения по истории создания водки «Кизлярка» содержатся в книге «История виноградарства и виноделия в России»,

подготовленной ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАСХН под редакцией Л.А. Оганесянца, 2009 г.(10-12).

Высокое качество виноградной водки «Кизлярка», произведенной лицом, подавшим возражение, подтверждено многочисленными дипломами и наградами различных выставок и конкурсов (13).

Представленные товарно-транспортные накладные (16), документы (17) содержат информацию о производстве виноградной водки «Кизлярка» и её реализации в различные регионы Российской Федерации (например, г. Волгоград, г. Краснодар, г. Пятигорск, г. Владикавказ, Московская область, г.Махачкала, Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Сочи и так далее).

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного товарного знака «КИЗЛЯРКА» по свидетельству №193596 с датой приоритета 10.12.1998 (15).

С учетом изложенного коллегия установила, что присутствующая на российском рынке алкогольная продукция, маркированная обозначением «КИЗЛЯРКА»/«KIZLYARKA» четко связана в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, находящимся в городе Кизляр, в силу чего регистрация оспариваемого словесного товарного знака «KIZLYARKA» по свидетельству №406471 в отношении аналогичной алкогольной продукции и услуг по её продвижению способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №406471 противоречит общественным интересам, коллегия отмечает, что ни само возражение, ни приложенные к нему материалы не содержат аргументов и фактов, позволяющих отнести оспариваемый товарный знак к данной категории. В тексте возражения указано только на нарушение общественных интересов как последствие введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что является субъективным умозаключением

лица, подавшего возражение. В этой связи коллегия считает соответствующий мотив возражения недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406471 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».