

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.09.2008, поданное ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», Автономная Республика Крым, Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2005705554/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» по заявке № 2005705554/50 с приоритетом от 16.03.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-ВИКТАН», г. Москва в отношении товаров 03, 05, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ».

Согласно уведомлению от 09.04.2007 по форме № 401 в материалы заявки № 2005705554/50 были внесены соответствующие изменения в части наименования заявителя (ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель») и его адреса (Автономная Республика Крым, г. Феодосия, п.г.т. Щebetовка, ул. Ленина, д. 27, 98187, Украина).

Решением Роспатента 29.05.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 05, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35,

41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное словесное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» представляет собой географическое указание, а именно, название поселка городского типа в Крыму (см. Пospelov E.M. «Географические названия мира», топонимический словарь, Москва, 2001, стр. № 208);
2. заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель по заявке № 2005705554/50 находится в поселке городского типа Щебетовка.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.09.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявителем ограничен первоначально испрашиваемый объем притязаний исключительно товарами 33 класса МКТУ, указанными в перечне товаров и услуг при подаче заявки № 2005705554/50;
- заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» не является ложным и не способно вводить потребителя в заблуждение;
- адрес месторасположения завода «Коктебель» является юридическим адресом завода, который был образован на базе винсовхоза «Коктебель» в соответствии с Постановлением Совета Министров УССР от 02.11.1973;

- фактическим местом расположения производственных мощностей завода «Коктебель» является поселок городского типа Коктебель;
- заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» совпадает с оригинальной частью фирменного наименования заявителя;
- завод «Коктебель» имеет давнюю историю своего создания (более ста лет);
- на дату создания совхоза-завода «Коктебель» (1944 г.) на территории полуострова Крым поселка с наименованием «Коктебель» не существовало, поскольку данный поселок имел название «Планерское»;
- заводу «Коктебель» принадлежат земли, которые непосредственно граничат с поселком «Планерское»;
- заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки, содержащие в своем составе обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» (в том числе свидетельства Украины № 80763, 80766 и другие).

В подтверждение своих доводов вместе с материалами возражения от 10.09.2008 заявителем были представлены следующие копии материалов:

- карты описания смежных земель – на 2 л. (1);
- лицензии за № 155389 за 2006 с переводом на русский язык – на 2 л. (2);
- части карты Крымского полуострова – на 1 л. (3);
- свидетельства об аттестации производственной лаборатории за № 62 – 05 РЕ от 10.10.2005 – на 1 л. (4);
- устава заявителя с переводом на русский язык за 2005 – на 37 л. (5).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005705554/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.09.2009, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения «КОКТЕБЕЛЬ» в качестве товарного знака, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон). Данное обстоятельство обусловлено тем, что заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» характеризует товары 33 класса МКТУ, указывает на место производства. Заседание коллегии, состоявшееся 16.09.2009, было перенесено на основании ходатайства заявителя и состоялось 08.12.2009 с предварительным извещением заявителя уведомлением от 23.09.2009 по форме 821 за № 2005705554/50 (994444).

Заявителем было представлено дополнение за № RU20-IN/20271 от 03.12.2009 к возражению от 10.09.2008, доводы которого сведены к следующему:

- заявитель является правопреемником виноградарского совхоза «Коктебель»;
- заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» приобрело различительную способность в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция».

В подтверждение своей позиции заявителем представлены следующие копии материалов:

- трудовой книжки работника – на 4 л. (6);
- свидетельства на регистрацию от 24.03.1995, государственного акта на право пользования землей за № 014721 совхоза-завода «Коктебель» – на 4 л. (7);
- устава совхоза-завода «Коктебель» за 1993 - на 10 л. (8);

- справки об инвентаризации совхоза-завода «Коктебель» за 1993 – на 4 л. (9);
- учредительного договора заявителя от 06.04.2001 – на 98 л. (10);
- свидетельства за № 00412748 о государственной перерегистрации совхоза-завода «Коктебель» - на 1 л. (11);
- справки за № 23/5-1602 о включении совхоза-завода «Коктебель» в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины – на 2 л. (12);
- устава заявителя за 2001 – на 36 л. (13);
- документов о регистрации заявителя как юридического лица – на 4 л. (14);
- договора аренды на украинском языке – на 8 л. (15);
- внутренних документов заявителя (приказ от 01.08.2001, распоряжение о регистрации изменений и т.д) – на 15 л. (16);
- устава заявителя на украинском языке – на 25 л. (17);
- выписки на заявителя из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 03.03.2007 – на 2 л. (18);
- приложения к уставным документам заявителя и его устав за 2001 – на 11 л. (19);
- свидетельства о государственной регистрации заявителя на украинском языке от 11.04.2001 – на 1 л. (20);
- справки о структурных подразделениях совхоза-завода «Коктебель» - на 2 л. (21);
- страниц из печатных изданий «Экономическое развитие хозяйства Крымсовхозвинтреста», 1968, рекламных брошюр, буклетов - на 67 л. (22);
- наградных дипломов 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, – на 20 л. (23);
- контракта за № 329-V/02 от 27.02.2002 и документации к нему – на 24 л. (24);

- таможенных деклараций (2004) и документации к ним – на 31 л. (25);
- контракта за № 19 от 02.09.2004 и документации к нему – на 21 л. (26);
- таможенных деклараций (2006) и документации к ним – на 21 л. (27);
- рекламные данные из сети Интернет – на 6 л. (28);
- товарные накладные – на 186 л. (29).

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2009, заявителем было представлено ходатайство об ограничении первоначально испрашиваемого объема притязаний товарами 33 класса МКТУ «бренди; вина», а также приобщены следующие копии материалов:

- справки об объемах поставленной продукции – на 1 л. (30);
- информационных документов относительно перечня сертификатов соответствия на алкогольную продукцию – на 7 л. (31).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 10.09.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.03.2005) поступления заявки № 2005705554/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеотмеченный Закон 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в том числе обозначения, указывающие на их вид, свойство, а также место производства (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» по заявке № 2005705554/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного объема притязаний товаров 33 класса МКТУ «бренди; вина».

Заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» представляет собой название курортного поселка в составе Большой Феодосии, восточной части Крыма Украины. В 1944 году данный поселок был переименован в Планерское, а позднее вновь назван Коктебель [см. Большая энциклопедия в 62 томах, т. 22, М.: «ТЕРРА», 2006, стр. № 304].

Согласно материалам возражения от 10.09.2008 административные здания завода заявителя находятся в поселке городского типа Щебетовка

(2). Материалы (1,3) свидетельствуют о том, что земли поселков городского типа Щебетовка (адрес заявителя) и Коктебель граничат друг с другом. Кроме того, согласно документам (4) производственная лаборатория заявителя также находится в Коктебеле. Данное обстоятельство позволяет коллегии Палаты по патентным спорам полагать, что заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» не будет вызывать у потребителя ошибочные ассоциации или представления, не соответствующие действительности, относительно места нахождения производителя товаров.

На основании изложенного, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «КОКТЕБЕЛЬ» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, является ошибочным.

Вместе с этим, на заседании коллегии, состоявшемся 16.09.2009, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения «КОКТЕБЕЛЬ», предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона. Правовая норма пункта 1 статьи 6 Закона допускает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В обоснование своей позиции заявителем были представлены документы (в частности, (6-31)), поясняющие приобретенную различительную способность обозначения «КОКТЕБЕЛЬ» в отношении товаров 33 скорректированного объема притязаний, анализ которых показал следующее.

Предприятие заявителя имеет долгую историю своего существования и развития. Согласно материалам (22) в поселке Щебетовка в 1944 году был создан виноградарский совхоз «Коктебель» винодельческого комбината «Массандра». К 1946 году виноградарский совхоз «Коктебель»

имел три виноградарских отделения, механический и строительный цехи, винзавод и подсобное хозяйство.

Согласно материалам (5-14,16,18,19,21) заявитель является правопреемником всех прав и обязательств с 01.08.2001 государственного предприятия совхоза-завода «Коктебель», который был преобразован 02.11.1973 из винсовхоза «Коктебель». В соответствии с уставными и учредительными документами (5,10,13,19) предметом деятельности предприятия заявителя является, в том числе производство винной и коньячной продукции.

Информация о продукции и заявителе размещена в информационных материалах (22). Продукция заявителя награждена соответствующими дипломами (23). Товар был широко представлен на рынке в советский период (22). Впоследствии товары 33 класса МКТУ «бренди; вина», маркированные заявленным обозначением «КОКТЕБЕЛЬ» ввозились и реализовывались на территории Российской Федерации как до, так и после подачи заявки № 2005705554/50 (24-27, 29). Реализация осуществлялась на всей территории Российской Федерации [в частности, Благовещенск, Владимир, Архангельск, Саратов, Воронеж, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Новокузнецк, Выборг, Курск, Владивосток, Смоленск, Омск, Ярославль, Пенза, Псков, Астрахань и другие города] (29). Продукция заявителя сертифицирована надлежащим образом (31). В материалах (30) также содержится информация о том, что продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, интенсивно поставляется на территорию Российской Федерации и в настоящее время.

В связи с вышеизложенным коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением различительной способности заявленным обозначением «КОКТЕБЕЛЬ» до даты подачи (16.03.2005) заявки № 2005705554/50, то есть с его

узнаваемостью потребителем в четкой связи с производителем, то есть заявителем.

Таким образом, вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» использовалось заявителем как средство индивидуализации товаров 33 класса МКТУ скорректированного объема притязаний до даты приоритета рассматриваемого обозначения и в результате использования приобрело различительную способность.

Материалы (15,17,20) не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам, так как представлены только на украинском языке.

На основании вышеупомянутого, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.05.2008, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005705554/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:

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

(511) 33 - бренди; вина.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.