

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Виват», 49000, г. Днепропетровск, ул. Малиновского, 14-А, Украина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704745/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007704745/50 с приоритетом от 22.02.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено слово «АЙ-ПЕТРИ» образованное от названия скального выступа в Крыму.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 30.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение совпадает с названием вершины Крымских гор побережья Черного моря в районе Алупки, следовательно, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, чье местонахождение не совпадает с местонахождением данного географического объекта.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «АЙ-ПЕТРИ» не является прямым указанием местонахождения заявителя и географически мотивировано тем, что организация заявителя расположена и ведет активную хозяйственную деятельность в Крыму (Украина), где находятся Крымские горы с вершиной Ай-Петри;

- гора Ай-Петри является популярным туристическим объектом и не может восприниматься как реальное местонахождение производителя в силу своей неправдоподобности;

- товары, маркированные обозначением «АЙ-ПЕТРИ», будут формировать в сознании потребителя соответствующее действительности ассоциативное представление об украинском производителе товара через цепочку ассоциаций: Крымские горы – Крым – Украина, следовательно, средний российский потребитель не будет введен в заблуждение относительно происхождения товара и его изготовителя;

- правильность указанных выводов подтверждается практикой регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков, например, товарные знаки «МОНБЛАН» по свидетельствам №216930 и №253746, зарегистрированный на имя российских компаний;

- обозначение «АЙ-ПЕТРИ» приобрело различительную способность вследствие его использования до даты приоритета заявки №2007704745/50;

- заявитель является владельцем серии знаков со словесным элементом «АЙ-ПЕТРИ» по свидетельствам №38298, №70264, №70263, №96344, зарегистрированных в Патентном ведомстве Украины в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявитель предоставил право использования указанных товарных знаков для маркировки коньяков Государственному предприятию «Симферопольский винодельческий завод» по лицензионному договору;

- коньяки «АЙ-ПЕТРИ» востребованы на рынке и хорошо известны среди потребителей, а их этикетки наряду с названием «АЙ-ПЕТРИ» содержат надпись «коньяк Украины», что также подтверждает вывод о том, что российский потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения товаров и его изготовителя;

- с целью устранения причины, послужившей единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, заявитель передает право по заявке №2007704745/50 на регистрацию товарного знака «АЙ-ПЕТРИ» ООО «Симферопольский вино-коньячный завод», который имеет местонахождение в Автономной Республике Крым;

- вследствие передачи прав фактическое местонахождение заявителя в Крыму будет полностью соответствовать местонахождению географического объекта Ай-Петри, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров (услуг).

К доводам возражения в качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

1. копия уведомления о регистрации заявки на 1 л.;
2. копия уведомления о принятии заявки к рассмотрению на 1 л.;
3. копия решения об отказе в регистрации от 30.03.2009 на 3 л.;
4. распечатка интернет-страниц <http://slovari.yandex.ru> на 6 л.;
5. распечатка интернет-страницы <http://ru.wikipedia.org> на 1 л.;
6. сведения по товарным знакам «МОНБЛАН» (свидетельства №216930, №253746 на 3 л.;
7. сведения из базы данных «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг» на 3 л.;
8. копия свидетельства Украины №96344 на 2 л.;
9. копия договора о совместной деятельности на 3 л.;
10. копия лицензионного договора с переводом на русский язык на 12 л.;
11. распечатка интернет-страницы <http://www.luding.ru/ru/assortment/cognac/ukraine/aiprtri/> на 1 л.;

12. распечатка интернет-страницы [http://www.gbs.com.ua/ru/our/our\\_works/projects/ai-petri/](http://www.gbs.com.ua/ru/our/our_works/projects/ai-petri/) на 1 л.;

13. копия письма заместителя руководителя Роспатента на 2 л.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 30.03.2009 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Кроме того, в дополнение к представленным материалам заявителем представлены документы, касающиеся передачи прав на заявку №200770445/50, а именно:

- заявление на 2 л.;
- документ о передаче права на 1 л.;
- договор на 2 л.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.02.2007) поступления заявки №2007704745/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АЙ-ПЕТРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Согласно словарно-справочным источникам (см. Большую советскую энциклопедию, <http://slovari.yandex.ru>) заявленное обозначение воспроизводит географическое название (Ай-Петри - вершина Главной (Южной) гряды Крымских гор).

Входящее в состав заявленного обозначения географическое название «АЙ-ПЕТРИ» способно вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление о месте нахождения производителя товара (полуостров Крым), которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, находящееся в г. Днепропетровске. Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

Представленные заявителем материалы о приобретении обозначением «АЙ-ПЕТРИ» различительной способности не могут быть приняты во внимание, так как они касаются хозяйственной деятельности заявителя на территории Украины и не свидетельствуют об известности российскому потребителю заявленного обозначения как товарного знака заявителя на дату приоритета (22.02.2007) рассматриваемой заявки №2007704745/50.

В части доводов возражения, касающихся практики экспертизы обозначений, аналогичных заявленному, следует отметить, что экспертиза по каждой заявке в Патентном ведомстве ведется отдельно, а практика прецедентов действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится передача прав на заявку №2007704745/50 лицу (ООО «Симферопольский вино-коньячный завод», Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, поселок Вилино), находящемуся в непосредственной близости от данного географического объекта. Так, следует отметить, что Вилино - большое село Бахчисарайского района Крыма, на территории которого находится крупное винодельческое хозяйство. В районе села берет начало Третья гряда Крымских гор (по материалам <http://ru.wikipedia.org>).

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать, что при сопровождении заявленным обозначением товаров (услуг) заявителя, у потребителя возникнут ложные представления об изготовителе данных товаров (услуг).

В силу изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям действующего законодательства является необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.06.2009 отменить решение Роспатента от 30.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива), бренди; вина, виски, водка, джин, коктейли, ликеры; напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовой, настойка мятная, настойки горькие, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые.
- 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного; проживания, отели, рестораны, кафе.

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