

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 30.01.2014, поданное ООО «КД Коктебель», Республика Крым (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722983, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011722983 на словесное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» была подана заявителем 19.07.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 29.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722983 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет географическое название поселка городского типа на востоке Крыма, в 20 км к юго-западу от Феодосии и может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя и место производства товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, которое не соответствует действительности. В заключении также отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не снимают основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 31.01.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- более 60 (шестидесяти) лет обозначение «Коктебель» используется для маркировки вин и коньяков. С 1944г по 1973г. производителем соответствующей продукции являлся виноградарский совхоз «Коктебель». С 1973г. по 2001г. - его правопреемник - совхоз-завод «Коктебель», который в 2001г. был реорганизован в ЗАО ЗМБК «Коктебель». В 2009г. в отношении ЗАО ЗМБК «Коктебель» была начата процедура банкротства, и права на производство алкогольной продукции под маркой «Коктебель» (как производственная база, так и объекты интеллектуальной собственности) были переданы от ЗАО ЗМБК «Коктебель» к ООО «КД Коктебель» (далее приводится подробный анализ документов, касающихся взаимосвязи указанных предприятий);

- производственная деятельность ООО «КД Коктебель», в частности, выращивание винограда, производство виноматериалов и алкогольной продукции находится по адресу: АР Крым, 98034, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Юнге, 1, т.е. на тех же производственных мощностях, что и совхоз-завод «Коктебель», один из винзаводов которого был расположен в пгт. Коктебель;

- заявитель является правообладателем товарного знака «Коктебель» по свидетельству № 26210, зарегистрированного на территории Украины, в отношении товаров и услуг 16, 33 и 42 классов МКТУ, и российских регистраций №374357, 374356, 498629 на товарные знаки со словесным элементом «Коктебель»;

- учитывая, что производственная лаборатория заявителя находится на территории поселка городского типа Коктебель, предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2011722983 не противоречит нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по производству и реализации товаров, маркированных обозначением «КОКТЕБЕЛЬ» (фотографии, рекламные публикации, информационные распечатки, лицензии, договоры, разрешительная документация, распечатки товарных знаков и т.д.) [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2014, заявителем были представлены дополнительные материалы [2], касающиеся банкротства и перехода производственных мощностей ЗАО ЗМБК «Коктебель».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.07.2011) заявки № 2011722983 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно сведениям из словарно-справочных источников информации (<http://slovari.yandex.ru/>), «КОКТЕБЕЛЬ» (укр. *Коктебель*, крымскотат. *Köktöbel*, *Коктёбель*) — посёлок городского типа на востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия (в Феодосийский горсовет как центр бывшего Коктебельского поссовета). Расположен в 20 км к юго-западу от Феодосии, на приморской автодороге Феодосия — Алушта.

Анализ приведенного семантического значения позволяет утверждать, что заявленное обозначение «КОКТЕБЕЛЬ» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ представляет собой географическое название, которое может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара, что заявителем не оспаривается.

Поскольку местонахождением заявителя указан город Феодосия, при этом материалами [1-2] доказано, что производственные мощности заявителя находятся, в том числе в поселке городского типа Коктебеле, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, анализ материалов [1-2] показывает, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем и его предшественниками приобрело различительную способность для товаров 33 класса МКТУ (вина «Коктебель», портвейн «Коктебель»).

Также следует учитывать наличие у заявителя исключительных прав на обозначение «Коктебель», действующих на территории Украины и Республики Крым (свидетельство Украины № 26210, срок действия – до 31.03.2018).

Резюмируя изложенное, у палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что обозначению «КОКТЕБЕЛЬ» в отношении товаров 33 класса МКТУ может быть предоставлена правовая охрана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.01.2014, отменить решение Роспатента от 29.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011722983.