

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 22.12.2016, поданное ООО «РОСТ-Бренд», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520619, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 520619 осуществлена по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2014800250 с приоритетом от 17.06.2008 зарегистрирован 15.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 520619 на имя ООО «АЛЬФА ЛТД», Республика Крым, г. Симферополь в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Дата подачи заявки: 01.07.2014, свидетельство Украины № 109632. Срок действия регистрации до 17.06.2018.

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 520619, зарегистрированному Роспатентом 05.12.2016 за

№ РД0211959, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ООО «КРЫМСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ», г. Феодосия, Республика Крым (далее – правообладатель).

В поступившем 22.12.2016 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 520619 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основанием получения правовой охраны в Российской Федерации являлось наличие у ООО «Альфа ЛТД» действующего товарного знака № 109632, зарегистрированного в Реестре товарных знаков Украины, а также место нахождения правообладателя на территории Республики Крым;
- поскольку товарный знак № 109632 охраняется на территории Украины в полном объеме, сведения об исключении из правовой охраны каких-либо элементов отсутствуют, действие знака было признано на территории Российской Федерации в том же объеме;
- правообладателю оспариваемого товарного знака № 520619 принадлежит



исключительное право на комбинированный товарный знак по свидетельству № 456776 в отношении товаров 33 класса МКТУ с указанием словесного элемента «КРЫМСКИЙ» в качестве неохраняемого;

- правообладатель оспариваемого товарного знака при обращении в Патентное ведомство Российской Федерации за признанием действия товарного знака № 109632 (Украина) на территории Российской Федерации, уже обладал исключительным правом на тождественное обозначение на основании товарного знака № 456776;
- согласно статье 13.1 ГК РФ при оспаривании товарного знака применяются требования к товарному знаку, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «КРЫМСКИЙ» по свидетельству № 520619 представляет собой прилагательное, образованное от существительного «КРЫМ»;
- КРЫМ - полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем. «КРЫМСКИЙ» - прилагательное, образованное от имени собственного «КРЫМ», являющегося географическим названием;
- географическое название, указывающее на географическое происхождение товара должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество которых и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями;
- в статье из энциклопедии «Википедия», посвященной виноделию в Крыму, содержатся следующие сведения: виноделие в Крыму существует уже более двух тысяч лет. Виноделие было развито в Херсонесе, Боспорском царстве и т.д. Известны следующие вина Крыма: столовые сухие белые: «Ркацители», «Алиготе», «Рислинг», «Сильванер» и др.; красные: «Каберне», «Пино-Фран», «Саперави», и др., розовые: «Гераклея», полусладкие: «Мускат Алькадар», креплённые крепкие: портвейны: белые и красные — массандровские (Ялта), инкерманские (портвейн «Севастополь»), Солнечной Долины, Коктебеля и другие;
- алкогольные напитки, производимые в Крыму, широко известны российскому потребителю, они имеют определенные характеристики, связанные с многолетними традициями виноделия, определенными климатическими условиями;
- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 520619, являясь указанием на определенный географический объект, характеризует товары 33 класса МКТУ и не способен индивидуализировать товар, для маркировки которого он предназначен, поэтому является неохраняемым;
- вывод об отсутствии различительной способности словесного элемента «КРЫМСКИЙ» подтверждается и практикой экспертизы товарных знаков, в состав которых входит аналогичное географическое название. При этом, данная практика применяется как Патентным ведомством Российской Федерации, так Ведомством Украины (например, товарные знаки по свидетельствам № 531800, № 148877);

- поскольку Республика Крым известна как географический объект, который исторически славится виноделием, большое количество производителей производят алкогольную продукцию на винодельческих предприятиях, расположенных в Крыму. При этом в качестве указания места производства они используют словесный элемент «КРЫМСКОЕ»;
- наличие у правообладателя товарного знака № 520619 исключительного права на словесный элемент «КРЫМСКИЙ» блокирует возможность другим производителям свободно использовать данное географическое название в качестве указания на место производства товара, а также создает опасность злоупотребления правом со стороны правообладателя товарного знака № 520619;
- заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения;
- лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2016731918 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «КРЫМСКОЕ» в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, с указанием словесного элемента в качестве неохраняемого, а также принадлежат исключительные права на значительное количество товарных знаков, как в Российской Федерации, так и в других странах (№№ 532703, 241789, 541707, 566946, 269351 и др.);
- единственным учредителем лица, подавшего возражение, является некоммерческая организация - Потребительский кооператив «РОСТ-АКТИВ», пайщиками которого являются региональные торговые сети, которые реализуют через свои торговые объекты конечному потребителю продукцию под товарными знаками ООО «РОСТ-Бренд».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520619 частично, а именно, исключить из правовой охраны словесный элемент «КРЫМСКИЙ».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- варианты продукции с элементом «КРЫМСКОЕ» - [1];

- материалы заявки № 2016731918 - [2];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «РОСТ-Бренд» - [3].

К материалам дела от лица, подавшего возражение, были также приобщены пояснения, иллюстрирующие заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520619, а также комментарий к отзыву правообладателя, доводы которых сведены к следующему:

- принимая во внимание крайне высокую степень сходства словесных элементов «КРЫМСКИЙ» - «КРЫМСКОЕ», оспариваемый товарный знак по свидетельству № 520619 будет признан сходным до степени смешения с заявленным обозначением



, что повлечет отказ в регистрации обозначения заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016731918;

- в рамках своей деятельности лицо, подавшее возражение, подает заявки на товарные знаки, ведет по ним делопроизводство. В настоящее время на рассмотрение экспертизы находится 21 заявка, поданная ООО «РОСТ-Бренд». Большинство заявок представляют собой комбинированные обозначения (этикетки), заявленные на регистрацию в отношении напитков 32, 33 классов МКТУ. В настоящее время ООО «РОСТ-Бренд» является правообладателем 21 товарного знака;
- управление нематериальными активами осуществляется лицом, подавшим возражение, путем предоставления лицензий на использование товарных знаков. Так, например, в отношении товарного знака по свидетельству № 533726 «VINS de ESTELLES» действует лицензионный договор, заключенный с ООО «ВАГРУС», республика Адыгея, пос. Победа (договор зарегистрирован в Роспатенте: 12.10.2016 № РД0207917); в отношении товарного знака № 575766 «ВИННАЯ ЛЕТОПИСЬ» действует лицензионный договор, заключенный с ООО «Крымский Винный Дом»,

Республика Крым, г. Феодосия (договор подан на регистрацию в Роспатент: 19.01.2017 № 2017Д00859); в отношении товарного знака № 554285 «РОСТ» действует лицензионный договор, заключенный с ООО «Крымский Винный Дом», Республика Крым, г. Феодосия (договор подан на регистрацию в Роспатент: 21.03.2017 за №2017Д05392) и т.д.;

- все лицензионные договоры являются действующими, в рамках данных контрактов производится лицензионная продукция и оплачивается лицензионное вознаграждение;



- в отношении заявленного на регистрацию обозначения  лицом, подавшим возражение, достигнута договоренность с производителем вина в Крыму о производстве и поставке алкогольной продукции, условия которой отражены в заключенном предварительном лицензионном договоре;

- правовой интерес лица, подавшего возражение, заключается в возможности осуществлять правомерную деятельность по предоставлению права использования товарных знаков на основании лицензионного договора, что является допустимым и возможным способом использования товарного знака;

- обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Украины и, соответственно, подано на регистрацию в Патентное ведомство Украины (заявка № ГП200812276 UA от 17.06.2008 года);

- рассмотрение вопроса о приобретении различительной способности оспариваемым товарным знаком относится к компетенции Патентного ведомства Украины, соответственно, оценка данных документов должна была быть произведена не сейчас;

- отсутствие указания на неохраноспособность словесного элемента «КРЫМСКИЙ» в товарном знаке № 520619 является следствием исключительно ошибки Патентного ведомства Украины;

- с учетом требований российского законодательства в отношении оспариваемого

товарного знака по свидетельству № 520619 доказательств приобретения различительной способности обозначением «КРЫМСКИЙ» на территории Российской Федерации представлено не было;

- в настоящее время на рассмотрении в Патентном ведомстве Российской Федерации находится 32 заявки на регистрацию товарных знаков, поданные в отношении товаров 33 класса и содержащие словесный элемент «КРЫМ» / «КРЫМСКОЕ»;

- поскольку Республика Крым известна как географический объект, который исторически славится виноделием, большое количество производителей производят алкогольную продукцию на винодельческих предприятиях, расположенных в Крыму. Некоторыми из них являются: Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай», Республика Крым, г. Бахчисарай; Винно-коньячный завод «Маглив», Республика Крым, с. Лазурное и т.д.;

- по запросу «КРЫМСКОЕ» в федеральном реестре алкогольной продукции была получена информация о 200 наименованиях алкогольной продукции, маркированной обозначением «КРЫМСКОЕ». При этом необходимо отметить, что алкогольная продукция «КРЫМСКОЕ» производится различными производителями;

- в заключении от 04.06.2014 г. № 3.8-6/786 Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству приведено: «...В Республике Крым среднегодовая площадь виноградных насаждений в 2009 - 2013 годах составляла 31,58 тысячи га (из них 56,4% - в плодоносящем возрасте), в городе Севастополе - 5,57 тысячи га (из них 90,5% - в плодоносящем возрасте). 99% площадей виноградных насаждений сконцентрированы в Республике Крым, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Ставропольском крае, г. Севастополе, Ростовской области, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республиках...». Как видно из приведенных данных третья часть всех виноградных насаждений Российской Федерации расположена на территории Крыма;

- Постановлением Совета Министров Республики Крым № 859 от 30.12.2015 года был определен географический объект, в границах которого в Республике Крым

осуществляется производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, как географический объект «Крым». Данным постановлением также установлены границы географического объекта «Крым», которые совпадают с административными границами Республики Крым;

- «Крым» является защищенным географическим указанием, возможность использования которого при маркировке своей продукции возможна на основании лицензии, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

В настоящее время ряд производителей уже получил лицензии на производство вин с защищенным географическим указанием «КРЫМ»;

- государством признано существование определенных территорий, в границах которых имеются особые условия для производства вина. Любой производитель, который в установленных границах географического объекта производит вино из винограда, произрастающего в границах объекта, имеет право получить в установленном законом порядке алкогольную лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием, а далее указывать географический объект при маркировке продукции на различных видах этикеток (этикетке, кольеретке, контрэтикетке), потребительской таре (упаковке);

- предметом оспаривания является правовая охрана словесного элемента «КРЫМСКИЙ», смысл дискламации - соблюдение баланса интересов правообладателя и иных производителей.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСТ-Бренд» - [4];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении Потребительского кооператива «РОСТ-АКТИВ» - [5];
- протокол учредительного собрания Потребительского кооператива «РОСТ-Бренд» - [6];
- перечень заявок ООО «РОСТ-Бренд» - [7];
- полный перечень товарных знаков - [8];
- приложение к свидетельству на товарный знак № 533726 о регистрации лицензии 12.10.2016 №РД0207917 - [9];

- уведомление от 19.01.2017 № 2017Д00859 о подаче договора в Роспатент по товарному знаку № 575766 - [10];
- приложение к свидетельству на товарный знак № 241789 о регистрации лицензии 15.10.2015 № РД0183304 - [11];
- уведомление от 21.03.2017 № 2017Д05392 о подаче договора по товарному знаку № 554285 - [12];
- лицензионный договор № 0815-02 от 14.08.2015 г., отчеты лицензиата и платежные поручения за 3, 4 квартал 2016 года и иная документация - [13];
- копия предварительного лицензионного договора - [14];
- перечень заявок на регистрацию товарных знаков в отношении товаров 33 класса, содержащих словесный элемент КРЫМСКОЕ//КРЫМСКАЯ, поданных в Патентное ведомство РФ - [15];
- информация о производимой продукции на территории Республики Крым - [16];
- информация из федерального реестра алкогольной продукции по запросу «КРЫМСКОЕ» - [17];
- информация о производителях, уже получивших в настоящее время лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием - [18].

Правообладателем был представлен отзыв и пояснения, мотивы которых сведены к следующему:

- представленные документы подтверждают различительную способность оспариваемого товарного знака на территории Украины на дату подачи заявки;
- лицом, подавшим возражение, не доказано отсутствие у оспариваемого товарного знака охраноспособности;
- правообладателем приведены выдержки из законодательства, действующих рекомендаций по его применению и т.д.;
- слово «КРЫМСКИЙ» может равнозначно и одновременно обозначать прилагательное, образованное от слова «Крым» и от слова «Крымск» (даны пояснения из энциклопедических источников), является фантазийным для товаров 33 класса МКТУ;
- Крымск – развитый город средней численности (центр Крымского района Краснодарского края), в котором находится «Крымский винный завод»;

- слово «КРЫМСКИЙ» однозначно не означает «из Крыма» - оно означает и из «Крымска»;
- слово «КРЫМСКИЙ» не означает географическое происхождение товара, не указывает на определенный географический объект, для определения такового требуются дополнительные рассуждения и домысливания, исследование товара, места нахождения его изготовителя и т.д.;
- Крым – это полуостров Черного моря, не является пунктом, местом производства, так как объединяет огромное количество населенных пунктов. Крым представляет собой территорию огромной площади, на 1991 год в Крыму 15 районов, 16 городов, 56 поселков городского типа;
- географического объекта под названием «КРЫМСКИЙ» не существует. Каждый производитель вправе использовать слово «Крым» или «Крымск» на своей продукции;
- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» является частью охраняемой композиции, доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает изображение скалы «Золотые ворота» - самая известная скала древнего крымского вулкана Кара-Даг, его самая большая достопримечательность;
- только композиция, сочетающая в себе и сходное до степени смешения изображение, и сходное до степени смешения слово может быть признана сходной до степени смешения с товарным знаком в целом;
- лицо, подавшее возражение, не доказало, что алкогольные напитки, произведенные в Крыму, широко известны российскому потребителю, и какими особенностями производства и природными условиями обладает такой огромный регион как Крым;
- Крым – это территория с совершенно разными климатическими условиями, делится на три климатические подзоны (Степной Крым, Крымские горы, Южный берег Крыма). Крым не может определять свойства товара ввиду совершенно разных природных условий;
- исходя из доступных источников сети Интернет, Крым – это прежде всего курорт, здравница. Именно как курорт Крым известен большинству потребителей России;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 520619 находится в городе Симферополь, который может быть указанием на конкретное место производства товаров;
- поскольку правообладатель находится в Крыму, то введение в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров 33 класса МКТУ отсутствует;
- производным от различных географических объектов предоставляется правовая охрана («Волжские», свидетельство № 364881, товары 30 класса МКТУ, «КАМСКАЯ», свидетельство № 178198, товары 30 класса МКТУ, «БАЛТИЙСКАЯ», свидетельство № 303008, товары 33 класса МКТУ и др.)
- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» приобрел дополнительную различительную способность в составе комбинированного товарного знака на дату подачи заявки о предоставлении правовой охраны товарному знаку в Российской Федерации вследствие широкого и длительного использования этого товарного знака на товаре «коньяки» («бренди» по МКТУ) по лицензии правообладателя;
- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в особом порядке на основании заявки № 2014800250, дата подачи заявки в Роспатент 01.07.2014. Особый порядок, предусмотренный статьей 13.1 ФЗ от 18.12.2006 № 231-ФЗ, сформировался в связи с принятием Автономной республики Крым Украины в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта в 2014 году;
- судебная практика Суда по интеллектуальным правам также говорит о приобретении различительной способности на дату подачи заявки (приведены ссылки на судебные акты);
- согласно представленным правообладателем документам за период 2007-2014 годы коньяк, маркируемый оспариваемым товарным знаком, изготавливался и реализовывался по заказу и по лицензии правообладателя ООО «АЛЬФА ЛТД» на территории Автономной республики Крым;
- оценка приобретенной различительной способности на дату приоритета по заявке в Украине является компетенцией патентного ведомства Украины, которое не исключило из правовой охраны словесный элемент «КРЫМСКИЙ»;
- действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом, поскольку оно отказалось от предложенного правообладателем письма-согласия;

- лицо, подавшее возражение, не имеет заинтересованности в подачи настоящего возражения, поскольку помимо заявки лицо, подавшее возражение, должно представить доказательства осуществления деятельности в той же сфере, для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак (выдержки из судебных дел приведены);

- представленными данными не подтверждается ведение лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и оборота алкогольной продукции (с возражением и приложением к нему не представлены лицензии, а также данные о производстве и обороте алкогольной продукции и т.д.);



- оспариваемый товарный знак и обозначение лица, подавшего возражение, по заявке № 2016731918 не сходны до степени смешения (анализ отсутствия сходства приведен);

- наличие оспариваемого товарного знака с датой регистрацией в России 15.08.2014 не помешало заявителям – третьим лицам и Роспатенту зарегистрировать огромное количество товарных знаков со словом «КРЫМСКОЕ» с датой приоритета позднее 15.08.2014 (свидетельства №№ 609243, 574755, 574752, 582790, 578566);

- представленные лицом, подавшим возражение, новые документы не соответствуют требованиям пункта 2.5 Правил ППС, согласно которому вне зависимости от источника информации принимаются только сведения из словарей, либо справочников общедоступного характера;

- ранее заинтересованность лица, подавшего возражение, обосновывалось наличием прав на товарные знаки, в новых пояснениях заинтересованность обоснована выдачей лицензий, производством в рамках договоров алкогольной продукции, получением лицензионных вознаграждений и т.д., то есть мотивы заинтересованности изменились;

- представленные документы [4-18] не являются сведениями из общедоступных словарей и не подтверждают ведение лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и оборота алкогольной продукции;
- сведения о заявках третьих лиц никак не подтверждают то основание, по которому подано возражение;
- некоторые доводы лица, подавшего возражение, можно толковать в качестве нарушений пунктов 3 (1), 1 (1) статьи 1483 Кодекса, но смена оснований возражения возможна только в рамках нового возражения;
- доводы относительно защищенного географического указания относятся к обозначению «КРЫМ» и не относятся к оспариваемому товарному знаку;
- наличие оспариваемого товарного знака не препятствует кому бы то ни было использовать указанное защищенное географическое указание «КРЫМ».

В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела были приобщены:

- этикетки и контрэтикетки коньяков «Крымский» 3 и 5 звездочек - [19];
- сертификаты и приложения к ним - [20];
- товарно-транспортные накладные, удостоверения качества и безопасности к ним, расходные накладные, накладные и иная сопроводительная документация (в том числе, с переводом на русский язык) - [21];
- приказы на отпуск готовой продукции - [22];
- технологические инструкции на коньяки «Крымский» 5 звездочек, «Крымский» 3 звездочки, «Крымский» 4 звездочки - [23];
- лицензии на изготовление алкогольных напитков с приложением и с переводом на русский язык - [24];
- сведения о товарных знаках, содержащих словесный элемент «МОСКОВСКИЙ» по свидетельствам №№ 283105, 443676, 446650 - [25];
- диплом в номинации «Лучший коньяк года», 2011 с переводом на русский язык - [26];
- копии договоров купли-продажи, подряда на производство продукции, о предоставлении услуг, включая дополнительные соглашения и отчеты по реализации, поставки, спецификаций, листов согласований, актов сверки и иной

- сопроводительной документации и т.д. с переводом на русский язык - [27];
- справка ГУП РК «Симферопольский винзавод» № 209 от 11.04.2017 - [28];
 - переписка с представителем лица, подавшего возражение - [29];
 - информация из сети Интернет в отношении скалы «Золотые ворота», населения Крыма, самого Крыма - [30];
 - распечатка оспариваемого товарного знака по свидетельству № 520619 - [31];
 - фотографии бутылок из сети Интернет, а также фотография коньяка «Крымский» (в разных проекциях, в том числе в упаковке) - [32];
 - выдержка из каталога 2013 года «Лучшие повседневные вина» - [33];
 - копия уведомления о поступлении заявки (входящий номер № 2017Д04331) - [34];
 - лицензионные договоры с переводом на русский язык - [35];
 - информация по украинской заявке с переводом на русский язык - [36];
 - информация по заявкам, включающим словесный элемент «Крымское» - [37];
 - распечатка в отношении «Крымского винного завода» - [38];
 - сведения из государственного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - [39].

На заседании коллегии к материалам дела от представителя правообладателя был приобщен комментарий в части пояснения пункта 2.5 Правил ППС, а также даны выдержки из судебных актов, ГОСТа 7.60-2003:

- сведения из словарных источников - [40];
- судебные акты - [41].

От лица, подавшего возражение, были приобщены пояснения относительно доводов и документов, представленных правообладателем, а именно:

- название «КРЫМСК» не является самостоятельным именем существительным. Его происхождение связано с прилагательным «КРЫМСКИЙ», исторически связанным с Крымским полуостровом;
- совместное использование изображений достопримечательностей Крыма (скала «Золотые ворота», вулкана Кара-Даг) и словесного элемента «КРЫМСКИЙ» полностью исключают возможность восприятия этого обозначения, как

относящегося к городу Крымск;

- доводы правообладателя о том, что словесный элемент «КРЫМСКИЙ» «является охраноспособным» и «приобрел различительную способность» противоречат друг другу;
- документы, представленные правообладателем, не могут служить доказательством приобретения различительной способности словесным элементом «КРЫМСКИЙ», поскольку они ограничены только Республикой Крым, большая часть документов относится к периоду после 01.07.2014;
- документов, подтверждающих факт интенсивной реализации товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, включая затраты на рекламу, степень информированности потребителей и т.д., представлено не было;
- при сравнении объема производства коньяка в пределах Российской Федерации в течение года, с объемами производства коньяка, маркированного оспариваемым товарным знаком, в пределах одного субъекта, факт производства 6 000 000 бутылок на протяжении 8 лет не может служить исчерпывающим основанием для вывода о приобретении различительной способности оспариваемым товарным знаком;
- лицом, подавшим возражение, представлены сведения о лицензиях в части производства алкогольной продукции у АО «ПЕРМАЛКО» и ООО «Любимый город ЛТД».

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, были приобщены следующие документы:

- выдержка из статистического сборника Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка об основных показателях, характеризующих рынок алкогольной продукции в 2014-2015 годах, 2016 году - [42];
- сведения о наличии лицензий на производство алкогольной продукции АО «ПЕРМАЛКО» и ООО «Любимый город ЛТД» - [43].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 22.12.2016, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Следует отметить, что лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

В подтверждение заинтересованности лицом, подавшим возражение, помимо документов, поданных вместе с возражением, представлены дополнительные материалы [4-18,42,43]. Согласно указанным документам лицо, подавшее возражение, имеет реальное намерение использовать обозначение «КРЫМСКОЕ», сходное с элементом «КРЫМСКИЙ» оспариваемого товарного знака, в своей деятельности, и осуществляет необходимые подготовительные действия к такому использованию. В частности, лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию сходного обозначения [2, 7], а также обладает исключительным правом на товарные знаки в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [8] (в настоящее время – 21 товарный знак). Управление нематериальными активами осуществляется лицом, подавшим возражение, путем предоставления лицензий на использование товарных знаков [9-13]. В отношении заявленного обозначения



[2, 7] лицом, подавшим возражение, достигнута договоренность с производителем вина в Крыму о производстве и поставке алкогольной продукции, условия которой отражены в заключенном предварительном лицензионном договоре [14]. Кроме того, деятельностью учредителя лица, подавшего возражение - Потребительского кооператива «РОСТ-АКТИВ» является деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (в том числе, торговля оптовая напитками) [3-6], а также он являлся лицензиаром (и правообладателем) в рамках лицензионного договора № 0815-02 от 14.08.2015 на использование

товарного знака «Кристалльный ключ» по свидетельству № 269351 в отношении товаров 33 класса МКТУ [13]. Из тех же документов усматривается, что впоследствии право на товарный знак по свидетельству № 269351 в отношении товаров 33 класса МКТУ [13] было отчуждено на имя лица, подавшего возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку имеет выраженный интерес в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520619 в части признания словесного элемента «КРЫМСКИЙ» неохраноспособным.

Документы [4-18; 42,43], представленные лицом, подавшим возражение, не противоречат требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поскольку квалифицированы коллегией как материалы, поясняющие его заинтересованность в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 520619.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.12.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 520619 получил правовую охрану на территории Российской Федерации в результате рассмотрения заявления № 148888364 о признании действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины № 109632 на территории Российской Федерации.

С учетом даты приоритета (17.06.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Относительно доводов возражения коллегия отмечает следующее.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение скалы «Золотые ворота», заключенное в арку, сверху которой изображены веточки и листочки. Под изображением скалы расположен словесный элемент «КРЫМСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым выполнено стилизованное изображение кисти винограда. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесный элемент «КРЫМСКИЙ» в оспариваемом знаке доминирующего положения не занимает.

Доводы возражения сводятся к несоответствию словесного элемента «КРЫМСКИЙ» оспариваемого товарного знака положению пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «КРЫМСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от географического названия «КРЫМ» - полуостров в северной части Черного моря.

Стилизованное изображение исторической достопримечательности Крыма скалы «Золотые ворота» и словесного элемента «КРЫМСКИЙ» в составе оспариваемого товарного знака полностью исключают возможность восприятия этого словесного элемента в ассоциации с городом Крымск.

Таким образом, какие-либо домысливания, рассуждения при анализе словесного элемента «КРЫМСКИЙ» не требуются, поскольку его смысловое значение в качестве прилагательного, образованного от географического названия «КРЫМ», очевидно.

Кроме того, как следует из материалов возражения, развитие алкогольного производства в Крыму существует уже более двух тысяч лет (дана ссылка на статью Википедия). Так, виноделие было развито в Херсонесе, Боспорском царстве, Генуэзских колониях. При этом известны следующие вина Крыма: сухие белые

«Ркацители», «Алиготе», «Рислинг» и т.д., красные «Каберне», «Мерло», крепкие: портвейны белые и красные – массандровские (Ялта), херес «Массандра», мадера «Коктебель», «Массандра», коньяки «Магарыч», «Карадаг» и др.

Следовательно, на дату приоритета (17.06.2008) оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ словесный элемент «КРЫМСКИЙ», является описательным, поскольку характеризует их, указывая на их географическое происхождение – из Крыма.

Положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В отношении доводов правообладателя в части приобретения различительной способности оспариваемым товарным знаком в отношении товара 33 класса МКТУ «коньяки» коллегия отмечает следующее.

Из представленных правообладателем документов [19-41] усматривается следующее. Товар 33 класса МКТУ «коньяк», маркируемый оспариваемым товарным знаком (а также его элементами), производился и реализовывался с 2007 по 2014 годы по лицензии правообладателя ООО «АЛЬФА ЛТД» только на территории Крыма. Данных о рекламе, реализации «коньяка», маркируемого оспариваемым товарным знаком, в других субъектах Российской Федерации, сведений об известности этой продукции конечному потребителю и т.д. в отзыве не содержится. В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак и его словесный элемент «КРЫМСКИЙ» приобрели различительную способность до даты приоритета в отношении товара 33 класса МКТУ «коньяк».

Довод заявителя в части регистраций товарных знаков [«Волжские», свидетельство № 364881, товары 30 класса МКТУ, «КАМСКАЯ», свидетельство № 178198, товары 30 класса МКТУ, «БАЛТИЙСКАЯ», свидетельство № 303008, товары 33 класса МКТУ и др.] признан коллегией неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Оценка доводов правообладателя, касающихся злоупотребления правом, не относится к существу спора.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 520619 пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ является убедительным и словесный элемент «КРЫМСКИЙ» оспариваемого товарного знака подлежит исключению из правовой охраны.

Изложенный вывод соотносится также с практикой ведомства, подтверждаемой сведениями о товарных знаках по свидетельствам № 578566



правовая охрана не распространяется на слово «Крымский» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ; № 574752



правовая охрана не распространяется на словесный элемент «Совиньон Крымский» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



№ 507703 правовая охрана не распространяется на все слова, в том числе элемент «Крымский» в отношении однородных товаров 33 класса



МКТУ; № 501630 правовая охрана не распространяется на словесный элемент «Крымский коллекционный» в отношении однородных товаров



33 класса МКТУ; № 460143

правовая охрана не распространяется на

все цифры и слова, в том числе словесный элемент «КРЫМСКИЙ»).

Доводы особого мнения повторяют доводы отзыва, пояснений правообладателя, оценка которым дана выше, в связи с чем, они не влияют на выводы коллегии.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520619 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «КРЫМСКИЙ».