

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 08.02.2007, поданное ООО «Сувенир Гжели», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 13.09.2006 об отказе в регистрации заявленного объемного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004719224/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004719224/50 с приоритетом от 25.08.2004 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», 140190, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 63А в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку для напитка, предназначенную для экспорта. Бутылка изготовлена из прозрачного стекла с напылённой на нем цветной этикеткой. Цилиндрическая горловина бутылки укупорена удлиненным винтообразным колпачком синего цвета и переходит в покатые плечики. Тулово бутылки также имеет цилиндрическую форму. В центральной части бутылки размещена фигурная этикетка в виде стилизованного изображения верхней части серо-черной птицы, охватывающей своими расправленными крыльями сельский пейзаж с речкой, лесом и домиком, выполненный в белом, черном, синем и голубом цвете. Под указанным изображением размещено искусственно созданное слово «JELCKA», выполненное оригинальным шрифтом прописными латинскими буквами. Ниже проходит синяя линия с разрывом.

Решение экспертизы от 13.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) от 23.09.1992 № 3520-1 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).

Решение об отказе основано на том, что заявленное объемное обозначение со словесным элементом «JELCKA» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ», право пользования которыми предоставлено по:

- свидетельству №2/1 АООТ "Речицкий завод по производству фарфоровой аппаратуры", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Речицы, с приоритетом от 28.12.1993;
- свидетельству №2/2 ЗАО "Объединение "Гжель", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, с приоритетом от 26.08.1994;
- свидетельству №2/3 ОАО "Гжельский завод "Электроизолятор", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, с приоритетом от 22.12.1998;
- свидетельству №2/4 ООО "Художественные мастерские Гжель", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, с приоритетом от 25.03.1999;
- свидетельству №2/5 ООО "Галактика и Компания", 140191, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, с приоритетом от 14.03.2001;
- свидетельству №2/6 Исаева Сергея Владимировича, 140191, Московская обл., Раменский р-н, д. Бахтеево, ул. Солнечная, 11, с приоритетом от 05.02.2001;
- свидетельству №2/7 ООО "Сувенир Гжели", Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Художников, 1А, с приоритетом от 21.09.2001;
- свидетельству №2/8 ООО "Новая Гжель", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, дер. Володина, 95, с приоритетом от 24.05.2001;

- свидетельству №2/9 ООО Научно-производственное объединение "Синь России", 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Гжель, с приоритетом от 05.11.2001;

- свидетельству №2/10 Государственного унитарного предприятия "Шевлягинский завод специальной керамики", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, пос. Шевлягино, с приоритетом от 16.04.2001.

В возражении от 08.02.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное объемное обозначение со словесным элементом «JELCKA» не является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ»;
- отличие сопоставляемых обозначений обусловлено их фонетическим и визуальным различием;
- обозначение «ГЖЕЛЬ» ассоциируется с народным промыслом, а не с товарами 32, 33 классов МКТУ;
- регистрация заявленного объемного обозначения на имя заявителя не может затронуть права зарегистрированных пользователей наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ», так как Общество с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул. Художников, 1А имеет право пользования данным наименованием места происхождения товара по свидетельству №2/7.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в перечне товаров.

Заявителем представлены копии следующих источников информации:

1. Документы по переписке с ФИПС, касающейся внесения изменений в свидетельство №2/7 на право пользования НМПТ «ГЖЕЛЬ»;

2. Выписка из базы данных ФИПС о регистрациях товарных знаков №№

288707, 288862, 185083, №185083/1 и НМПТ «ГЖЕЛЬ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.08.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2004719224/50 является объемным и представляет собой изображение бутылки, на которой помещена цветная этикетка. Горлышко бутылки укупорено удлиненным винтообразным колпачком синего цвета и переходит в покатые плечики. Тулово бутылки имеет цилиндрическую форму. В центральной части бутылки размещена этикетка в виде стилизованного изображения верхней части серо-черной птицы,

охватывающей своими расправленными крыльями природный пейзаж, исполненный в белом, черном, синем и голубом цвете. Под данным изображением расположен словесный элемент «JELCKA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, подчеркнутый прерывистой синей линией.

Анализ заявленного объемного обозначения показал, что по своему смысловому и пространственному положению наиболее значимым элементом обозначения является словесный элемент «JELCKA», который выполнен заглавными буквами латинского алфавита, шрифтом, стилизованным под написание старославянской вязью. Доминирование словесного элемента «JELCKA» при запоминании обозначения в целом обусловлено тем, что форма бутылки не отличается оригинальностью, а изобразительный элемент в виде пейзажа служит лишь фоном для отмеченного выше словесного элемента. Таким образом, основная индивидуализирующая нагрузка в заявлении обозначении приходится на элемент «JELCKA», благодаря которому потребитель будет выделять продукцию заявителя среди аналогичных товаров.

При сопоставлении словесного элемента «JELCKA» с наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ» коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об их сходстве.

Так, с точки зрения фонетики слова «JELCKA» (слово «JELCKA» может быть прочитано как «джелка» или «желка») и «ГЖЕЛЬ» имеют сходное звучание, достигаемое за счет совпадения основного звукового ряда «ж-е-л» и сходства звучания начальных букв «д»-«г». Наличие в слове «JELCKA» окончания «КА» не привносит особого различия в звучание, поскольку является безударным.

Коллегия также исходила из того, что наименование места происхождения товара «ГЖЕЛЬ» представляет собой наименование географического объекта, а именно, поселка Гжель Раменского района Московской области, ставшего известным в связи с зародившимся в данном месте промыслом керамических изделий, пользующихся большой популярностью как на внутреннем так и на международном рынках.

Отсутствие у элемента «JELCKA» семантического значения при хорошо знакомом российскому потребителю слове «ГЖЕЛЬ» будет приводить к ассоциированию данных словесных элементов друг с другом, поскольку в сознании потребителей они будут неразрывно связываться с упомянутым выше географическим объектом.

Выполнение слова «JELCKA» в заявлении обозначении буквами латинского алфавита шрифтом, стилизованным под написание старославянской вязью, не может быть отнесено к существенным отличиям, делающим обозначения несходными, по следующим причинам. Так, при предоставлении правовой охраны наименованию места происхождения товара графический признак не учитывается, а охраняется непосредственно название географического объекта. В этой связи особенности графической проработки заявленного обозначения являются второстепенными и не влияют на вывод об ассоциировании обозначений друг с другом.

Резюмируя изложенное, фонетическое сходство словесных элементов «JELCKA» и «ГЖЕЛЬ» при высокой степени известности географического объекта «ГЖЕЛЬ» и несущественности графического исполнения обуславливает ассоциирование заявленного обозначения и наименования места происхождения товаров в целом.

Относительно однородности сравниваемых товаров, необходимо отметить, что она не подлежит исследованию в принципе, т.к. положениями пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрена невозможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров в отношении любых товаров (законодателем установлена «широкая» степень защиты прав на наименования мест происхождения товаров).

Учитывая вышеизложенное довод заявителя о неоднородности товаров, приведенных в перечне заявки №2004719224/50, и товаров, в отношении которых наименование места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ» признано таковым, является несостоятельным.

Таким образом, следует признать правомерным вывод экспертизы о сходстве заявленного объемного обозначения и противопоставленного

наименования места происхождения товаров, что препятствует регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Право пользования данным наименованием имеют:

- АООТ "Речицкий завод по производству фарфоровой аппаратуры", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Речицы, свидетельство №2/1 с приоритетом от 28.12.1993

- ЗАО "Объединение "Гжель", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, свидетельство №2/2 с приоритетом от 26.08.1994;

- ОАО "Гжельский завод "Электроизолятор", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, свидетельство №2/3 с приоритетом от 22.12.1998;

- ООО "Художественные мастерские Гжель", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, свидетельство №2/4 с приоритетом от 25.03.1999;

- ООО "Галактика и Компания", 140191, Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул.Центральная, свидетельство №2/5 с приоритетом от 14.03.2001;

- Исаев Сергей Владимирович, 140191, Московская обл., Раменский р-н, д. Бахтеево, ул.Солнечная, 11, свидетельство №2/6 с приоритетом от 05.02.2001;

- ООО "Сувенир Гжели", Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул.Художников, 1А, свидетельство №2/7 с приоритетом от 21.09.2001;

- ООО "Новая Гжель", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, дер.Володина, 95, свидетельство №2/8 с приоритетом от 24.05.2001;

- ООО Научно-производственное объединение "Синь России", 140145, Московская обл., Раменский р-н, с.Гжель, свидетельство №2/9 с приоритетом от 05.11.2001;

- Государственное унитарное предприятие "Шевлягинский завод специальной керамики", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, пос. Шевлягино, свидетельство №2/10 с приоритетом от 16.04.2001.

С учетом того факта, что согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров заявитель (Общество с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», 140190, Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул. Центральная, 63А) не имеет права пользования данным наименованием места происхождения товаров, включение словесного элемента «JELCKA» в качестве неохраняемого в объемный товарный знак на имя заявителя также не соответствует требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Доводы заявителя, приведенные в особом мнении от 04.09.2007, учтены в мотивировочной части решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 13.09.2006.**