

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, 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.04.2008 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «GZHELKA» по свидетельству № 239001, поданное ООО «Гжелка», Московская обл., с.Речицы (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 239001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2003 по заявке № 2002727266/50 на имя ООО «ЮНЕКТ-ПРО», Москва. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 239001 является Закрытое акционерное общество «Сувенир Гжели», Московская обл., с.Речицы (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №239001 представляет собой словесное обозначение «GZHELKA», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом желтого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.04.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №239001, мотивированное тем, что регистрация данного товарного знака произведена в нарушение требований, установленных абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-И «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 239001 является сходным до степени смешения с охраняемым в соответствии с Законом наименованием места происхождения товара «Гжель».

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака «GZHELKA» и наименования места происхождения товара «Гжель» обусловлено звуковым и смысловым сходством, которое проявляется в следующем:

- высокая степень фонетического сходства, близкая к тождеству, достигается за счет полного совпадения звукового ряда в начальной позиции (G-ZH-E-L// Г-Ж-Е-Л) сравниваемых обозначений;
- смысловое сходство обусловлено тем, что слово «GZHELKA» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ГЖЕЛКА» и образовано от известного наименования географического объекта «Гжель» и по существу является его производным;
- общность звучания и одна основа словообразования (ГЖЕЛЬ// GZHELKA) приводят при сравнении к ассоциированию в целом словесного элемента оспариваемого товарного знака «ГЖЕЛКА» и наименования места происхождения товара «Гжель», что в итоге выявляет их сходство до степени смешения;
- выполнение в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «GZHELKA» с использованием желтого цвета не влияет на вывод о сходстве до степени смешения его с наименованием места происхождения товара «Гжель».

В возражении лицом, его подавшим, отмечается, что при регистрации наименования места происхождения товара правовая охрана предоставляется непосредственно самому названию географического объекта, индивидуализирующему товар, особые свойства которого обусловлены географической средой места его происхождения.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения «GZHELKA», сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным и охраняемым

наименованием места происхождения товара «Гжель» на имя ООО «ЮНЕКТ-ПРО», нарушает требования Закона, поскольку это лицо никогда не обладало правом пользования таким наименованием. Вместе с тем, элемент, сходный до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товара, согласно Закону, может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента. Однако в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации №239001 не содержится записи об исключении из правовой охраны каких-либо элементов.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 239001 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Копия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара Гжель № 2/1;
2. Копия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара Гжель № 2/7.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв на возражение от 13.10.2008, а также дополнение к отзыву от 12.01.2009, в которых отметил следующее:

- товарный знак «GZHELKA» по свидетельству № 239001 был зарегистрирован в соответствии с законодательством, действовавшим на дату приоритета, которое допускало регистрацию обозначений, сходных до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, в отношении товаров, неоднородных тем, что указаны в свидетельстве о регистрации наименования места происхождения товара;
- меры ответственности за использование наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения применялись только при условии, что такое использование имело место в отношении однородных товаров (пункт 2 статьи 40 Закона);

- товарный знак «GZHELKA» используется его правообладателем в отношении товаров и услуг, которые никак не связаны с производством или распространением керамических изделий из фаянса и фарфора, с которыми прямо связан народный промысел Гжель;
- обозначения «GZHELKA» и «Гжель» не являются сходными до степени смешения, поскольку имеются графическое, смысловое, звуковое различия;
- сопоставляемые обозначения отличаются по количеству звуков и слогов, конечные части указанных слов не совпадают;
- товарный знак «GZHELKA» имеет ярко выраженную запоминающуюся графику, он выполнен оригинальным стилизованным шрифтом в желтом цвете, а наименование места происхождения товара «Гжель», напротив, выполнено стандартным шрифтом в черно-белом сочетании;
- для обозначения «GZHELKA» правообладателем избран латинский алфавит, который еще больше усугубляет различия от наименования места происхождения товара «Гжель», выполненного буквами русского алфавита;
- изначально обозначение «GZHELKA» являлось фантастичным словом и в процессе длительного присутствия на рынке оно приобрело «вторичное» значение как средство индивидуализации алкогольной продукции;
- товарный знак «GZHELKA» и географическое наименование «Гжель» не ассоциируются друг с другом по смыслу;
- Постановлением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 15006/06 от 09.10.2007 установлено, что оспариваемый товарный знак «ГЖЕЛКА» в результате массовой рекламы, длительного присутствия на рынке и многочисленных наград на различных конкурсах в сознании потребителя приобрел вторичное значение как товарный знак, используемый для маркировки алкогольной продукции;
- в ходе реализации положений Закона, несмотря на отсутствие в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 1 статьи 7 Закона отдельной оговорки, связанной с однородностью товаров и услуг, установление сходства до степени

смешения соответствующих обозначений проводилось с учетом однородности их товаров/услуг.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «GZHELKA» по свидетельству № 239001.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

3. Копии судебных актов на 22 л.;
4. Копия отзыва ФГУ «Палата по патентным спорам Роспатента» от 15.04.2008, исх. № 63-1217/74 на 7 л.;
5. Выписка из Комментария к Закону о товарных знаках на 5 л.;
6. Выписка из редакции Закона на 4 л.;
7. Выписка из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знак обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила) на 5 л.

Кроме того, на заседании коллегии правообладателем были представлены копии свидетельств на товарные знаки №№ 374501 и 374636, на 4 л.

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

С учетом даты приоритета (15.11.2002) заявки № 2002727266/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знак обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак,

регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 239001 представляет собой словесное обозначение «GZHELKA», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом желтого цвета.

Противопоставленное в возражении наименование места происхождения товаров «Гжель» зарегистрировано 25.05.1994 за № 2 в отношении керамических изделий утилитарного и утилитарно-декоративного назначения. Изделия представляют собой фарфоровую бытовую посуду и художественные изделия, выполненные механическим способом и украшенные свободной ручной кобальтовой росписью.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «GZHELKA» и наименования места происхождения товара «Гжель» показал следующее.

Несмотря на имеющееся фонетическое сходство между сравниваемыми обозначениями, которое обусловлено совпадением начальных частей обозначений, коллегией сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений ввиду их семантического различия.

Палатой по патентным спорам приняты во внимание судебные решения, установившие, что в результате массовой рекламы, длительного присутствия на рынке и многочисленных наград на различных конкурсах словесное обозначение «GZHELKA» в сознании потребителя приобрело вторичное значение как товарный знак, используемый для маркировки алкогольной продукции.

Вместе с тем, зарегистрированное наименование места происхождения товара «Гжель» является названием географического объекта, известного среди потребителей за счет использования данного обозначения в отношении конкретных товаров, обладающих особыми свойствами, которые связаны с характерными только для данной местности производственными навыками и традициями, технологическими особенностями процесса производства керамических изделий декоративно-художественного и утилитарно-бытового назначения.

Поскольку смысловое сходство обозначений в отличие от графического сходства может выступать в качестве самостоятельного критерия, то выявленные отличия в семантической нагрузке, которую несут сравниваемые обозначения, в использовании при их написании букв разных алфавитов, позволяют говорить об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком «GZHELKA» и зарегистрированным наименованием места происхождения товара «Гжель».

Коллегия считает правомерным рассмотреть вопрос, касающийся необходимости учета фактора однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака и для которых используется название географического объекта, охраняемого в качестве наименования места происхождения товара, в контексте абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона.

Наряду с товарным знаком, наименование места происхождения товара является средством индивидуализации. За счет своей индивидуализирующей функции оно призвано выделять из массы однородных товаров товары, обладающие особыми свойствами. Товарный знак также призван отличать товары одних производителей от аналогичных (или однородных) товаров других производителей.

В силу отсутствия в абзаце четвертом пункта 1 статьи 7 Закона специальной оговорки, устанавливающей применение данной нормы в отношении любых товаров, является правомерным применение положения данной статьи Закона, исходя из законодательно установленного

предназначения товарного знака (обозначение, способное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц) и наименования места происхождения товара (обозначение, используемое для обозначения только тех товаров, особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно). Очевидно, что алкогольные напитки (водка) и керамические изделия к однородным товарам не относятся, т.е. товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и наименование места происхождения товара «Гжель», не являются однородными.

Таким образом, системный анализ норм, содержащихся в абзаце четвертом пункта 1 статьи 7 Закона и подпункте 2 статьи 40 Закона, показывает, что в период действия Закона не подлежали регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходные до степени смешения с охраняемыми наименованиями мест происхождения товаров, только в отношении однородных товаров.

Палатой по патентным спорам учтена правовая оценка, изложенная в решении Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-5138/08-133-42, относительно отсутствия сходства до степени смешения комбинированного обозначения со словесным элементом «ГЖЕЛКА» с наименованием места происхождения товара «Гжель». Представленная копия свидетельства №374501 подтверждает исключительное право ООО «Сувенир Гжели» на указанное обозначение в виде изображения бутылки с этикеткой, в состав которой включен словесный элемент «Гжелка», имеющий самостоятельную правовую охрану.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2008 и оставить в силе предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №239001.**