

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.04.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», Московская обл., село Речицы (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству №276941, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004719402/50 с приоритетом от 27.08.2004 зарегистрирован 21.10.2004 за №276941 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гжелка», Московская обл., село Гжель (далее— правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой расположенную на белом фоне композицию, заключенную в вертикально ориентированную прямоугольную рамку синего цвета и состоящую из изобразительных и словесных элементов. Центр композиции составляет условное изображение птицы с нарядным оперением надхвостья, под которым расположен словесный элемент «ГЖЕЛЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в оригинальной шрифтовой манере. Между изображением птицы и словом «ГЖЕЛЬ» расположен элемент растительного характера. Упомянутые элементы изображены на белом прямоугольном поле, имеющем внутреннюю тонкую обводку серого цвета. На фоне верхней части рамки расположен словесный элемент «GZHEL», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. На фоне нижней части рамки слева расположен словесный элемент «RUSSIAN», изображенный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. Знак зарегистрирован в белом, синем, сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.04.2006 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №276941 произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ГЖЕЛЬ» в оспариваемом комбинированном товарном знаке является доминирующим, по причине значимости занимаемого им смыслового и пространственного положения;
- при этом оспариваемый знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ» в силу фонетического тождества словесных элементов;
- рассматриваемый товарный знак зарегистрирован не на имя лица, имеющего право пользования наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ»;
- в настоящее время существует десять свидетельств с №2/1 по №2/10 на право пользования наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ»;
- правообладатель оспариваемой регистрации №276941 никогда не имел право пользоваться охраняемым Законом наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 12.04.2006 и признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №276941 недействительным полностью.

К возражению приложены копии свидетельств из базы данных [www.fips.ru](http://www.fips.ru) на право пользования наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ», на 12 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.06.2008 было рассмотрено ходатайство правообладателя о переносе заседания коллегии на более поздний срок. В ходатайстве о переносе заседания коллегии было отказано по следующим причинам. В процессе рассмотрения возражения от 12.04.2006 коллегия Палаты по патентным спорам неоднократно переносила заседания коллегии на более поздний срок, в том числе и по просьбе правообладателя. Однако правообладатель неоднократно не являлся на заседания и отзыв по мотивам возражения не представил. Учитывая, что в распоряжение правообладателя было предоставлено достаточно времени для подготовки к слушанию, а он им не воспользовался, коллегия сочла возможным рассмотреть спор в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.08.2004) поступления заявки №2004719402/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была представлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была представлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с пунктом 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 1 статьи 30 Закона наименование места происхождения товара – это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее – географический объект) или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №276941 является комбинированным и представляет собой этикетку, выполненную в белой, синей и серой цветовой гамме. Композиционно этикетка состоит из двух прямоугольников, вписанных один в другой. Первый прямоугольник большей площади выполнен синим цветом, в его верхней части расположен словесный

элемент «GZHEL», в нижней части – слово «RUSSIAN». На фоне второго прямоугольника белого цвета помещено стилизованное изображение птицы и фрагмент растительного характера, а также словесный элемент «ГЖЕЛЬ», для которого использован оригинальный шрифт, имитирующий старославянскую вязь. Все, входящие в состав обозначения словесные элементы, являются неохраняемыми.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака показал, что по своему смысловому и пространственному положению наиболее значимым элементом обозначения является словесный элемент «ГЖЕЛЬ», т.к. он расположен в центральной части знака, выделен более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами и исполнен в контрастной цветовой гамме (синие буквы на белом фоне). Таким образом, основная индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом товарном знаке приходится на словесный элемент «ГЖЕЛЬ», благодаря которому потребитель будет выделять продукцию правообладателя среди аналогичных товаров.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам анализ показал, что включенный в состав рассматриваемого знака словесный элемент «ГЖЕЛЬ» является тождественным с зарегистрированным наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ» (регистрационный номер №2 по заявке №93056818 от 28.12.1993, дата регистрации 25.05.1994). Данный вывод обуславливает ассоциирование оспариваемого товарного знака по свидетельству №276941 и наименования места происхождения товаров в целом. Вместе с тем, выполнение оспариваемого знака в сине-голубой цветовой гамме характерно для керамических изделий в стиле гжели, усугубляет установленное сходство знаков.

Неоднородность товаров в данном случае не имеет значения, поскольку законодательство устанавливает запрет на регистрацию товарных знаков, сходных с наименованием места происхождения товаров, в отношении любых товаров.

Таким образом, оспариваемая регистрация №276941 противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Следует также отметить, что правообладатель исследуемого комбинированного товарного знака по свидетельству №276941 не имеет права пользования наименованием места происхождения товаров, в связи с чем включение словесного элемента «ГЖЕЛЬ» в качестве неохраняемого в оспариваемый знак на имя правообладателя также не соответствует требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.04.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №276941 недействительным полностью.**