

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 26.02.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288707, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», Московская обл., Раменский р-н (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №288707 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2005 по заявке №2004724713/50 с приоритетом от 27.10.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гжелка», Московская обл., с. Гжель (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки из синего и белого прямоугольников, вписанных друг в друга. В верхней части прямоугольника синего цвета расположен словесный элемент «GZHELKA», в нижней части – «RUSSIAN». На фоне прямоугольника белого цвета помещено стилизованное изображение птицы с нарядным оперением, под которым расположен словесный элемент «ГЖЕЛКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита своеобразным шрифтом синего цвета с обводкой серого цвета. Между изображением птицы и словом «ГЖЕЛКА» расположен элемент растительного характера. Знак зарегистрирован в белом, синем, сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.02.2007 изложено мнение о том, что регистрация №288707 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №116-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при покупке водки с товарным знаком «ГЖЕЛКА» потребитель воспринимает продукцию, маркованную данным товарным знаком как продукцию ОАО «ТПГ «Кристалл» или ООО «Сувенир Гжели», являющегося правопреемником ОАО «ТПГ «Кристалл»;
- для потребителя товарный знак «ГЖЕЛКА» является известным товарным знаком ОАО «ТПГ «Кристалл»;
- по данным исследовательского агентства «Бизнес Аналитика» в первом полугодии 2004 года на долю «Гжелки» производства ОАО «ТПГ «Кристалл» приходилось около 4,3% российского рынка водки, что в денежном выражении составляет 250 млн. руб., в количественном 500 тыс. дал ежемесячно или 2500000 бутылок 0,5 л. в месяц;
- в соответствии с результатами опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в январе 2005 года [1], название «ГЖЕЛКА» известно 96,1% опрошенных, большинство опрошенных ассоциируют это название с товарным знаком, используемым для маркировки товара – водка, кроме того, потребители знают производителя этого товара – ОАО «ТПГ «Кристалл»;
- предоставление прав на товарный знак «ГЖЕЛКА» иному правообладателю нарушает обычай делового оборота, вводит потребителя в заблуждение и противоречит общественным интересам;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками: «ГЖЕЛКА» по свидетельству №209972, с приоритетом от 26.04.2000 [2], «ГЖЕЛКА» по свидетельству №194104, с приоритетом от 15.05.2000 [3]; «GZHELKA» по свидетельству №239001, с приоритетом от 15.11.2002 [4], ранее зарегистрированными на имя иных лиц;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [2-4] имеют фонетически тождественные и сходные до степени смешения словесные элементы «ГЖЕЛКА» и «GZHELKA»;
- рассматриваемый товарный знак и товарный знак [3] имеют явное графическое сходство, обусловленное наличием сходных до степени смешения элементов (птица), расположением элементов на этикетке, цветовым сочетанием.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288707 полностью.

К возражению приложен опрос ВЦИОМ «Исследовательская экспертиза известности товарного знака «ГЖЕЛКА», на 33 л. [1].

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 26.04.2007 представило ходатайство с просьбой исключить из доводов возражения требования, регламентированные пунктом 3 статьи 7 Закона. К материалам возражения были приложены сведения о противопоставленных регистрациях [2 - 4] и копия Постановления №КА-А40/2135-06-1,2 от 12.04.2006 Федерального Арбитражного суда Московского округа [5]. В дальнейшем лицом, подавшим возражение, к ранее представленным материалам было приложено Определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.07.2007 [6].

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (27.10.2004) приоритета заявки №2004724713/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

В соответствии с подпунктом (2.5.2) пункта 2.5 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №288707 представляет собой комбинированное обозначение (этикетку) в виде синего прямоугольника, на который наложен другой прямоугольник белого цвета. В центральной части этикетки на фоне прямоугольника белого цвета расположен выполненный прописными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом синего цвета с серой окантовкой словесный элемент «ГЖЕЛКА». Над ним помещено стилизованное изображение птицы и элемент растительного характера. В верхней и нижней частях синего прямоугольника расположены словесные элементы «GZHELKA» и «RUSSIAN», выполненные прописными буквами латинского алфавита. При этом слово

«RUSSIAN» не является объектом самостоятельной правовой охраны.

Цветовая гамма оспариваемого знака включает белый, синий и серый цвета.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав входят словесные и изобразительные элементы, которые нельзя отнести к обозначениям, имеющим непристойное содержание, носящим антигуманный характер или оскорбляющим человеческое достоинство или религиозные чувства. В этой связи довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №288707 комбинированного знака противоречит требованиям абзаца 3 пункта 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзацев 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как не соответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товара либо об изготовителе этого товара. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, то есть при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Так, согласно представленному исследованию ВЦИОМ [1] установлено, что большинство респондентов (96,1%) знакомо название «Гжелка», 76,8% респондентов ассоциируют данное название с водкой, 61,6% респондентов указали, что производителем водки «Гжелка» является ОАО «ТПГ «Кристалл». Учитывая изложенное, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №288707 будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным абзацами 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона является обоснованным.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации №288707 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ГЖЕЛКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, водка».

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и содержит в своем составе словесные и изобразительные элементы, в том числе словесные элементы «ГЖЕЛКА» и «GZHELKA» и стилизованное изображение птиц. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [2, 3] показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ, т.к. включают в свой состав фонетически и семантически тождественные элементы «ГЖЕЛКА» и «GZHELKA».

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации действие регистраций [2, 3] прекращено на основании Определения Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 29.12.2006 по делу №2-544/2005. Данный факт не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учитывать указанные в возражении противопоставленные регистрации [2, 3] как основание для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемой регистрации №288707 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесный элемент «GZHELKA», который может являться транслитерацией слова «ГЖЕЛКА». Обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого товарного знака по свидетельству №288707 и противопоставленного знака [4] показал следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №288707 содержит в своем составе доминирующий словесный элемент «ГЖЕЛКА», а также его возможную транслитерацию буквами латинского алфавита «GZHELKA». Словесный элемент «ГЖЕЛКА» расположен в центральной части знака, он выделяется за счет выполнения более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами, а также благодаря использованию контрастной цветовой гаммы: синие буквы на белом фоне.

Словесные элементы «ГЖЕЛКА» и «GZHELKA» фонетически и семантически тождественны противопоставленному словесному товарному знаку «GZHELKA». Факт того, что элемент «GZHELKA» является транслитерацией словесного элемента «ГЖЕЛКА», установлен решениями судов [5, 6].

Весьма существенным является то обстоятельство, что вышеуказанные словесные элементы не связаны грамматически с иными словами в оспариваемом знаке, следовательно, они несут основную индивидуализирующую нагрузку.

В оспариваемый комбинированный товарный знак противопоставленное обозначение «GZHELKA» [гжэлка] фонетически включено дважды: как доминирующий элемент «ГЖЕЛКА» (транслитерация противопоставленного знака «GZHELKA») и как идентичный элемент «GZHELKA», выполненный буквами латинского алфавита.

Смысловая нагрузка, которую несут оба зарегистрированных обозначения, также может совпадать. Слово «GZHELKA» может представлять собой транслитерацию малоизвестного географического наименования «ГЖЕЛКА». Таким образом, по смысловому критерию обозначения тождественны.

Словесные элементы «GZHELKA» в составе сравниваемых знаков являются визуально сходными ввиду их выполнения заглавными буквами латинского алфавита одинаковым шрифтом.

Следовательно, с учетом сочетания всех признаков, перечисленных в пункте 14.4.2 Правил, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых сопоставляемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, являются идентичными.

В связи с тем, что алкогольные напитки (товары 33 класса МКТУ) относятся к товарам массового потребления, опасность смешения на рынке товарных знаков, применяемых для маркировки таких товаров, наиболее высока.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения рассматриваемого товарного знака по свидетельству №288707 с противопоставленной регистрацией [4], имеющей более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, Палатой по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №288707 зарегистрирован в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288707 недействительным полностью.