

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, рассмотрела возражение от 08.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», Московская область, село Речицы (далее - Заявитель), на решение экспертизы от 13.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2004716364/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004716364/50 с приоритетом от 22.07.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Москва, в отношении товара 33 класса МКТУ «водка». В настоящее время в связи с уступкой права от 10.04.2006 на заявку № 2004716364/50 заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», Московская обл., село Речицы.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку, выполненную из прозрачного стекла, закрытую темной крышкой и имеющую цилиндрические горловину и тулово. Под пробкой синего цвета размещена надпись «GZELKA» (ГЖЕЛКА), выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в белом цвете. В центральной части тулова бутылки размещена фигурная этикетка в виде стилизованного изображения птицы с расправленными крыльями, выполненного в сером цвете, и сельского пейзажа с речкой, лесом и домиком, выполненным в белом, черном, синем и голубом цвете. Под указанным изображением размещено слово «Premium», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в красном

цвете, под которым размещено слово «ГЖЕЛКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами синего цвета. Под указанным словом размещена линия синего цвета, выполненная с разрывом, в месте которого размещено слово «ВОДКА», выполненное простым шрифтом.

Решение экспертизы от 13.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ГЖЕЛКА» и «GZELKA» являются сходными до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Гжель» по следующим свидетельствам:

- свидетельство № 2/9, зарегистрированное на имя ООО НПО «Синь России» с приоритетом от 05.11.2001 [1];
- свидетельство № 2/7, зарегистрированное на имя ООО «Сувенир Гжели» с приоритетом от 21.09.2001 [2];
- свидетельство № 2/10, зарегистрированное на имя ГУП «Шевлягинский завод специальной керамики» с приоритетом от 16.04.2001 [3];
- свидетельство № 2/8, зарегистрированное на имя ООО «Новая Гжель» с приоритетом от 24.05.2001 [4];

- свидетельство № 2/5, зарегистрированное на имя ООО «Галактика и Компания» с приоритетом от 14.03.2001 [5];
- свидетельство № 2/6, зарегистрированное на имя Исаева Сергея Владимировича с приоритетом от 05.02.2001 [6];
- свидетельство № 2/4, зарегистрированное на имя ООО «Художественные мастерские Гжель» с приоритетом от 25.03.1999 [7];
- свидетельство № 2/3, зарегистрированное на имя ООО «Гжельский завод «Электроизолятор» с приоритетом от 22.12.1998 [8];
- свидетельство № 2/2, зарегистрированное на имя ЗАО «Объединение Гжель» с приоритетом от 26.08.1994 [9];
- свидетельство № 2/1, зарегистрированное на имя АООТ «Речицкий завод по производству фарфоровой аппаратуры» с приоритетом от 28.12.1994 [10].

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- заявленное комбинированное обозначение, в котором по своему смысловому и пространственному положению доминирует словесный элемент «ГЖЕЛКА», не является сходным до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ», поскольку фонетически словесные элементы «GZELKA» и «ГЖЕЛКА» заявленного обозначения не сходны со словесным элементом «ГЖЕЛЬ» противопоставленного наименованием места происхождения товара: словесные элементы «GZELKA» и «ГЖЕЛКА» состоят из двух слогов и шести звуков, а словесный элемент «ГЖЕЛЬ» - всего из четырех звуков; кроме того, в слове «GZELKA» второй звук может быть произнесен как «з», тогда как противопоставленное слово «ГЖЕЛЬ» произносится с характерным звуком «ж»;

- при визуальном восприятии заявленное обозначение производит принципиально иное зрительное впечатление, чем словесный элемент «ГЖЕЛЬ», поскольку представляет собой изображение водочной бутылки;

- в смысловом отношении словесный элемент «ГЖЕЛЬ» в первую очередь ассоциируется с керамическими изделиями, широко известными под указанным наименованием, и никак не воспринимается в связи с алкогольной продукцией.

Заявитель отмечает также, что противопоставленное свидетельство № 2/7 зарегистрировано на его имя, а охраноспособность заявленного обозначения может быть подтверждена фактом регистрации на имя заявителя товарных знаков со словесным элементом «ГЖЕЛКА» (свидетельства № 288707 и № 288862) в отношении алкогольных напитков, а также регистрацией Роспатентом лицензионных договоров на использование указанных товарных знаков.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения.

Палата по патентным спорам приняла 30.08.2007 решение, утверждённое Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Руководитель Роспатента) 26.10.2007, об отказе в удовлетворении возражения от 08.02.2007 и оставлении в силе решения экспертизы от 13.09.2006.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2008 по делу № А40-5138/08-133-42 признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 26.10.2007 об оставлении в силе решения экспертизы от 13.09.2006 по заявке № 2004716364/50 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «GZELKA» для товара 33 класса МКТУ водка.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2008 по делу 09АП-12374/2008-АК решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2007 по делу № А40-5138/08-133-42 оставлено без изменений.

В соответствии с положениями статей 12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2008 по делу № А40-5138/08-133-42, возражение от 08.02.2007 было направлено в Палату по патентным спорам для повторного рассмотрения.

Повторно изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (22.07.2004) заявки № 2004716364/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые Закон и Правила.

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)

и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в виде бутылки, выполненной из прозрачного стекла, закрытой крышкой синего цвета и имеющей цилиндрические горловину и тулово. Под крышкой размещено слово «GZELKA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в белом цвете. В центральной части тулова бутылки размещена этикетка в виде стилизованного изображения птицы с расправленными крыльями, выполненного в сером цвете, и сельского пейзажа с речкой, лесом и домиком, выполненным в белом, черном, синем и голубом цвете. Под указанным изображением размещено слово «Premium», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в красном цвете, под которым размещено слово «ГЖЕЛКА», выполненное оригинальным шрифтом в синем цвете. Под словом «ГЖЕЛКА» нанесена линия синего цвета, выполненная с разрывом, в месте которого размещено слово «ВОДКА», выполненное простым шрифтом.

Экспертизой в качестве противопоставления выдвинуто основание о том, что обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара – «Гжель».

В заявленном обозначении словесные элементы «GZELKA» и «ГЖЕЛКА» фонетически не сходны со словесным элементом «ГЖЕЛЬ» противопоставленного наименованием места происхождения товара, поскольку

они отличаются большим числом букв/звуков: в слове «ГЖЕЛЬ» 5 букв/4 звука, в словесном элементе «GZELKA» - 6 букв/6 звуков (Г, З, Е, Л, К, А), в словесном элементе «ГЖЕЛКА» тоже 6 букв/6 звуков (Г, Ж, Е, Л, К, А), всего 12 букв/12 звуков. Наличие разного количества звуков в сравниваемых словесных элементах, а также четко различимые окончания слов – твердое «ка» в словесных элементах заявленного обозначения «ГЖЕЛКА»/ «GZELKA» и мягкое окончание «ль» в сравниваемом слове «ГЖЕЛЬ» определяют их различное звуковое восприятие при произношении. Следует также подчеркнуть, что заявленное обозначение содержит также словесные элементы «ВОДКА» и «Premium», что в целом усиливает отсутствие фонетического сходства.

Слово "Гжель" является наименованием города в Московской области, известного керамическими изделиями характерного синего цвета, а слово "Гжелка" - наименованием реки, протекающей в районе города "Гжель".

Словесный элемент «ГЖЕЛКА» в сознании потребителя приобрел вторичное значение как товарный знак, используемый для маркировки алкогольной продукции. Это означает, что смысловое сходство оспариваемого обозначения с наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ» отсутствует.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Словесные элементы заявленного обозначения «ВОДКА» и «Premium» являются неохраняемыми в силу положений пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.02.2007, отменить решение экспертизы от 13.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке 2004716364/50 в качестве товарного знака в отношении товара, указанного в перечне:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) ВОДКА, Premium
(554) Объёмный товарный знак
(591) Белый, черный, красный, серый, синий, светло-синий
(511)
33 Водка

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.