

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 27.06.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ГЖЭЛКА» по заявке №2003720586/50, поданное Открытым акционерным обществом «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Москва, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ГЖЭЛКА» по заявке №2003720586/50 с приоритетом от 22.10.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ИМПЕРИАЛ СПИРИТС С.А., Швейцария, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне. В дальнейшем на основании внесения изменений в материалы заявки заявителем являлось: ОАО «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Москва (уведомление от 24.12.2004) (далее — заявитель), а в последующем: ЗАО «Сувенир Гжели», Московская обл., Раменский р-н (уведомление от 10.01.2008)

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГЖЭЛКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом голубого цвета.

Решение Федерального института промышленной собственности от 14.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям пункта 3 статьи 6 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).

Указанный вывод обосновывается тем, что словесный элемент «ГЖЭЛКА» заявленного обозначения, несмотря на незначительное нарушение орфографии (замена буквы «Е» на букву «Э») фонетически воспроизводит название реки Гжелка, расположенной в Раменском районе Московской области. Известность потребителю данного географического наименования обусловлена ассоциативной связью с названием

народного промысла «Гжель», получившего развитие в данном районе с 18 века, а также благодаря активному использованию гжельской тематики.

Экспертиза также указала, что названия рек не являются прямым указанием местонахождения изготовителя товаров. Однако такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака только в том случае, если они географически мотивированы.

Поскольку заявитель не находится в непосредственной близости от места, носящего данное географическое название, заявленное обозначение в целом может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров, что не соответствует действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.06.2005 выражено несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным и не совпадает ни с одним из существующих географических наименований;

- действующим законодательством не регламентирована необходимость «географической мотивации» местонахождения заявителя, т.е. насколько оно должно быть приближено к географическому объекту, который сам по себе не может служить местом расположения предприятия – изготовителя товара;

- потребитель не может быть введен в заблуждение ввиду того, что заявленное обозначение не воспринимается в отношении указанных в перечне товаров как реальное место производства и нахождения изготовителя;

- словесное обозначение «ГЖЭЛКА» не является производным словом от названия народного промысла Гжель и не совпадает с названием реки Гжелка, а товары 32, 33 класса МКТУ не имеют ничего общего с художественной керамикой, и по указанной причине заявленное обозначение не может восприниматься как указание на реальное место производства заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение от 27.06.2005, отменить решение экспертизы от 14.03.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2003720586/50.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- отчет ВЦИОМ;
- страницы Автодорожного атласа.

Решением, утвержденным Руководителем Роспатента от 31.10.2006, Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения от 27.06.2005 и оставила в силе решение экспертизы от 14.03.2005. При этом в решении были отражены новые обстоятельства, связанные с тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием товарных знаков по свидетельствам №№209972, 194104, сходных до степени смешения с заявленным обозначением, зарегистрированных на иное лицо и имеющих более ранний приоритет.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2007 по делу № 09АП-13398/07-АК признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 31.10.2006, которым ОАО «ТПГ «Кристалл» было отказано в удовлетворении возражения от 27.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003720586/50. Решением Арбитражного суда установлено, что обозначение «ГЖЭЛКА» не может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, а правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№209972, 194104 прекращена. Постановлением № КА-А40/1431-08-1, 2 Федерального Арбитражного суда Московского округа от 02.06.2008 по делу № А40-8615/07-15-39 подтвержден вывод, указанный в решении Арбитражного суда.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 19.11.2007 возражение от 27.06.2005 на

решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ГЖЭЛКА» по заявке №2003720586/50 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты (22.10.2003) приоритета заявки №2003720586/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям 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.

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 14.4.2.2 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение по заявке №2003720586/50 является словесным и состоит из слова «ГЖЭЛКА», выполненного заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом голубого цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «ГЖЭЛКА» фонетически воспроизводит наименование географического объекта - реки Гжелка, расположенной в Раменском районе Московской области. Однако, название реки Гжелка малоизвестно российским потребителям. Коллегией Палаты по патентным спорам также не установлено наличие каких-либо объективных причин (например, специфических природных условий в Раменском районе), позволяющих прийти к выводу, что наименование географического объекта «ГЖЭЛКА» в отношении алкогольной продукции способно породить у российских потребителей ассоциации с указанием на место нахождения изготовителя товара, место его производства или сбыта. Указанное свидетельствует о фантазийности заявленного обозначения и отсутствии у него способности ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя.

Вместе с тем, согласно отчету Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обозначение «ГЖЕЛКА» воспринимается 76,8% респондентов как товарный знак, преимущественно, для водки, а не как географическое название (1,7% респондентов), в связи с чем данное обозначение не воспринимается как указание

на место нахождения изготовителя товара и, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание судебные решения, которыми установлено, что товарный знак «ГЖЕЛКА» использовался обществом «Кристалл» с 1993 года в качестве средства маркировки алкогольной продукции, т.е. задолго до подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем знак приобрел «вторичное значение как товарный знак», используемый для алкогольной продукции.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «ГЖЭЛКА» соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Относительно противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№209972, 194104 следует отметить следующее. Учитывая тот факт, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№209972, 194104 прекращена, они не учитываются (как установлено судебными решениями) при проведении анализа на сходство и тождество знаков. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, заявленное словесное обозначение по заявке №2003720586/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.06.2005, отменить решение экспертизы от 14.03.2005 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

- (591) голубой.
- (511) 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 33 - аперитивы; водка; коктейли; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

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