

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.12.2007, поданное Борщевой Галиной Борисовной (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №239001, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002727266/50 с приоритетом от 15.11.2002 зарегистрирован 21.02.2003 (свидетельство №239001) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮНЕКТ-ПРО», Москва в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №239001 является Закрытое акционерное общество «Сувенир Гжели» (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «GZHELKA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.12.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №239001 противоречит требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак по свидетельству №239001 представляет собой транслитерацию слова «Гжелка», в связи с чем полностью воспроизводит географическое название реки Гжелка, левого притока реки Москвы, протекающей в Раменском районе Московской области, что обуславливает восприятие его как указания на место нахождения изготовителя товара;

— обозначение «GZHELKA», являясь транслитерацией слова «ГЖЕЛКА», воспринимается потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара также и в силу ассоциации со знаменитым центром ремесел Гжель, также являющимся частью Гжельского региона, что подтверждено Лингвистическим заключением Института русского языка им. В.В. Виноградова от 18.10.2005г. №14404-5114/112, а также Аналитическим отчетом МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам социологического опроса, проведенного в октябре 2005 г.;

— известность потребителю данного географического наименования обусловлена всемирно известным народным промыслом «Гжель», получившим развитие в данном регионе с 18 века, в связи с чем слово «GZHELKA» в товарном знаке воспринимается потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара;

— особенностью товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является то, что основным компонентом является именно вода, свойства которой определяются характерными для данного географического объекта природными условиями;

— при использовании обозначения «GZHELKA» для сопровождения данных товаров высока вероятность восприятия

потребителем того, что данные товары происходят с территории Гжельского региона;

— географическое название реки Гжелка, использованное в оспариваемом товарном знаке и ассоциирующееся в сознании потребителя с Гжельским регионом, порождает в сознании потребителя ложное представление об изготовителе, вводящее потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, поскольку ООО «ЮНЕКТ-ПРО», на чьё имя 21 февраля 2003 была произведена регистрация, не находилось в Гжельском регионе и не производило там продукцию, маркованную обозначением «GZHELKA».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №239001 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Схема Гжельского региона с указанием реки Гжелка;
2. Поспелов Е.М, Топонимический словарь Московской области. Извлечения с краеведческими комментариями. (Страница в интернете: <http://rechitskiy.narod.ru/text/toponimika.html>);
3. Фотосправочник-путеводитель «Русские церкви». Храм Успения Пресвятой Богородицы- Московская область. Раменский район, село Гжель (Сайт «Русские церкви». <http://www.r-oc.ru>);
4. Географическое положение Раменского района. Характеристика. Официальный информационный портал Раменского района. (Страница в Интернете: <http://www.ramenskoye.ru/?action=about&submenu=feature>);
5. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Московской области в 2002 году» Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Московской области, /Извлечение/

(Национальное информационное агентство «Природные ресурсы» (НИА - Природа);

6. Статья «Гжельский керамический район», автор С. Фудель, опубликована в журнале «Московский краевед», выпуск 1 (9), М., 1929г. (из собрания Российской государственной библиотеки);

7. Гжелка – материал из Википедии (Страница в Интернете <http://ru.wikipedia.org/wiki>);

8. Гжель – материал из Википедии (Страница в Интернете <http://ru.wikipedia.org/wiki>);

9. Лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова от 18.10.2005г. №14404-5114/112;

10. Аналитический отчет МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам социологического опроса «Характер восприятия потребителями водки, проживающими в России, товарного знака со словесным обозначением «Гжелка», М., 2005г.;

11. Дополнение к Аналитическому отчету МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам социологического опроса «Характер восприятия потребителями водки, проживающими в России, товарного знака со словесным обозначением «Гжелка».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии представил отзыв от 26.09.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

— словесный товарный знак «GZHELKA» не может быть воспринят в качестве указания на место нахождения изготовителя товара, следовательно, он не может вызывать представление об определенном месте происхождения товара, не соответствующем действительности;

— возражение Г.Б. Борщевой не содержит доказательств известности географического наименования «Гжелка» широкому кругу

потребителей и возможности восприятия этого обозначения как места нахождения изготовителя;

— слово «Гжелка» в качестве названия притока реки Москва является малоизвестным, в связи с чем необходимость географической мотивации названия водки «GZHELKA» лишена смысла, тем более, что характеристики товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, не связаны с географическим происхождением товара;

— товарный знак «GZHELKA» используется правообладателем в отношении товаров и услуг, которые никак не связаны с производством или распространением керамических изделий из фаянса и фарфора, с которым прямо связан народный промысел Гжель;

— звучание обозначения «GZHELKA» с народным промыслом Гжель не означает, что товары и услуги происходят из того места, где географически локализован народный промысел;

— словесное обозначение «GZHELKA» присутствует на рынке в качестве средства индивидуализации товаров 33 класса МКТУ много лет и устойчиво ассоциируется с алкогольной продукцией, произведенной под контролем правообладателя;

— обозначение «ГЖЕЛКА / GZHELKA» воспринимается как товарный знак для водки, а не как географическое название, т.е. оно приобрело вторичное значение в результате использования и не воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товаров, о чем свидетельствует отчет АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» по результатам исследования «Восприятие слова «Гжелка» потребителями алкогольной продукции»;

— Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.04.2006 по делу №A40-26356/05027093 в отношении оспариваемого товарного знака №239001 установлено, что применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «GZHELKA», он не способен ввести потребителя в

заблуждение относительно места производства товара и нахождения изготовителя.

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №239001.

Правообладателем представлены копии следующих материалов:

12. Копии судебных актов;
13. Копия справки Администрации Гжельского сельского округа Раменского района Московской области;
14. Отчет АНО «Левада-Центр».

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (15.11.2002) заявки №2002727266/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим, в частности, на место производства товаров, относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 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.

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

Анализ материалов дела показал, что словесное обозначение «GZHELKA» действительно представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита географического наименования объекта - реки Гжелка в Раменском районе Московской области. Однако, материалы, приложенные к возражению, не подтверждают известности такого географического наименования, поскольку сведения о реке Гжелка содержатся в редких специальных изданиях (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Следовательно, наименование реки Гжелка является малоизвестным потребителю (тем более широкому кругу потребителей).

Материалы возражения также не содержат доказательств того, что в силу каких-либо объективных причин (например, специфических

природных условий) наименование географического объекта «ГЖЕЛКА/GZHELKA» в отношении алкогольной продукции способно породить у российских потребителей ассоциации с указанием на место нахождение изготовителя товара, место его производства или сбыта.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода, что средним российским потребителем оспариваемый знак будет воспринят как указание на место нахождения изготовителя товаров (услуг), место их производства или сбыта. Нереальность возникновения подобного рода ассоциаций обуславливает вывод о фантазийности оспариваемого обозначения.

Указанный вывод усугубляется тем, что оспариваемый знак выполнен буквами латинского алфавита, что еще больше придает ему фантазийности.

Данный вывод подтверждается представленным правообладателем отчетом АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» по результатам исследования «Восприятие слова «Гжелка» потребителями алкогольной продукции» (14), согласно которому 1% респондентов ассоциирует слово «Гжелка» с наименованием реки и 68% – с водкой, и материалами Аналитического отчета МГУ им. М.В. Ломоносова по итогам социологического опроса «Характер восприятия потребителями водки, проживающими в России, товарного знака со словесным обозначением «Гжелка» (10), приложенному к возражению, согласно которому более чем у трех четвертей потребителей (76,1%) товарный знак со словесным обозначением «Гжелка» соотносится с водкой и у 11,5% – с гжельской керамикой.

Кроме того, коллегией приняты во внимание судебные решения, которыми установлено, что товарный знак «GZHELKA» использовался обществом «Кристал» с 1993 года в качестве средства маркировки алкогольной продукции, т.е. задолго до подачи заявки на оспариваемый товарный знак, в связи с чем знак приобрел «вторичное значение как товарный знак», используемый для алкогольной продукции.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого знака была произведена на имя лица, находящегося в Москве, что свидетельствует об отсутствии географической мотивированности произведенной регистрации, следует отметить, что установленный выше фантазийный характер оспариваемого знака обуславливает неубедительность соответствующего довода. Факт того, что в настоящее время оспариваемый знак принадлежит лицу, находящемуся в непосредственной близости от названия географического объекта – река Гжелка, приводит к несостоятельности данного довода в принципе.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака «GZHELKA» по свидетельству №239001 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать не обоснованным.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона, Палата по патентным спорам отмечает, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.04.2006 по делу №A40-26356/05027093 в отношении оспариваемого товарного знака №239001 установлено: применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «GZHELKA», он не способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения изготовителя. Изложенное снимает целесообразность исследования данного вопроса в рамках настоящего возражения.

Что касается особого мнения от 15.12.2008 лица, подавшего возражение, в части неудовлетворения его просьбы о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, необходимо отметить следующее. Пунктом 4.3. Правил ППС определено, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к

рассмотрению дела. Учитывая, что данное решение было принято в рамках повторного рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о нецелесообразности переноса, поскольку в ее распоряжение были представлены все материалы, необходимые и достаточные для полного и объективного рассмотрения спора по существу. Оценка иным доводам особого мнения дана выше, что исключает необходимость в дополнительных комментариях.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №239001.**