

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ООО «Сувенир Гжели», Российская Федерация (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 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», 140190, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, 63А в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка».

В качестве товарного знака заявлено объемное комбинированное обозначение в виде бутылки, на которой нанесены словесные элементы «ГЖЕЛКА», «GZHELKA», выполненное заглавными буквами русского/латинского алфавитов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, черном, красном, сером, синем, светло-синем цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 13.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) 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» (далее — Закон).

Решение об отказе основано на том, что заявленное обозначение со словесными элементами «ГЖЕЛКА», «GZHELKA» является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ», право пользования которыми предоставлено:

- свидетельство №2/1 на имя АООТ "Речицкий завод по производству фарфоровой аппаратуры", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Речицы, с приоритетом от 28.12.1993;

- свидетельство №2/2 на имя Закрытое акционерное общество "Объединение "Гжель", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, с приоритетом от 26.08.1994;

- свидетельство №2/3 на имя ОАО "Гжельский завод "Электроизолятор", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, с приоритетом от 22.12.1998;

- свидетельство №2/4 на имя ООО "Художественные мастерские Гжель", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, с приоритетом от 25.03.1999;

- свидетельство №2/5 на имя ООО "Галактика и Компания", 140131, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Центральная, с приоритетом от 14.03.2001;

- свидетельство №2/6 на имя Исаева Сергея Владимировича, 140191, Московская обл., Раменский р-н, д. Бахтеево, ул. Солнечная, 11, с приоритетом от 05.02.2001;

- свидетельство №2/7 на имя ООО "Сувенир Гжели", Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Художников, 1А, с приоритетом от 21.09.2001;

- свидетельство №2/8 на имя ООО "Новая Гжель", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, дер. Володина, 95, с приоритетом от 24.05.2001;

- свидетельство №2/9 на имя ООО Научно-производственное объединение "Синь России", 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Гжель, с приоритетом от 05.11.2001;

- свидетельство №2/10 на имя Государственного унитарного предприятия "Шевлягинский завод специальной керамики", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, пос. Шевлягино, с приоритетом от 16.04.2001.

В возражении от 08.02.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ»;

- отличие сопоставляемых обозначений обусловлено их фонетическим и визуальным различием;
- обозначение «ГЖЕЛЬ» ассоциируется с народным промыслом, а не с товарами 33 класса МКТУ;
- регистрация обозначения со словесными элементами «ГЖЕЛКА», «GZHELKA» на имя заявителя не может затронуть права зарегистрированных пользователей наименованием места происхождения товара «ГЖЕЛЬ», так как Общество с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул. Художников, 1А имеет право пользования данным наименованием места происхождения товара по свидетельству №2/7;
- отсутствие сходства данных обозначений подтверждается фактом регистрации товарных знаков по свидетельствам №288707, №288862.

На основании изложенного, заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявителем представлены копии следующих источников информации:

1. Документы по переписке с ФИПС, касающейся внесения изменений в свидетельство №2/7 на право пользования НМПТ «ГЖЕЛЬ»;
2. Выписка из базы данных ФИПС о регистрациях товарных знаков №№ 288707, 288862, 185083, №185083/1 и НМПТ «ГЖЕЛЬ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (22.07.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Заявленное на регистрацию объемное комбинированное обозначение по заявке №2004710843/50 представляет собой бутылку, на которой нанесены словесные элементы «ГЖЕЛКА», «GZHELKA», выполненное заглавными буквами русского/латинского алфавитов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, черном, красном, сером, синем, светло-синем цветовом сочетании.

Заявленное обозначение является сходным с наименованием места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ» по следующим причинам.

Словесные элементы «ГЖЕЛКА», «GZHELKA» являются в знаке наиболее значимыми, поскольку выполнены крупными буквами и представляют собой название товара (водки), благодаря чему запоминаются потребителем.

Следовательно, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием словесных элементов «ГЖЕЛКА», «GZHELKA».

Наименование места происхождения товара «ГЖЕЛЬ» представляет собой наименование географического объекта, а именно, поселка Гжель Раменского района Московской области, ставшего известным в связи с зародившимся в

данном месте промыслом керамических изделий, пользующихся большой популярностью как на внутреннем так и на международном рынках.

Включение в заявленное обозначение словесных элементов «ГЖЕЛКА», «GZHELKA», представляющих собой производные от известного наименования географического объекта, приводит к тому, что все обозначение в целом будет так или иначе связываться в сознании потребителей с упомянутым географическим объектом, что обуславливает ассоциирование в целом заявленного обозначения и наименования места происхождения товаров.

Поскольку положениями пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрена невозможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров в отношении любых товаров (законодателем установлена «широкая» степень защиты прав на наименования мест происхождения товаров), вопрос об однородности товаров не подлежит исследованию в принципе.

В этой связи довод заявителя о неоднородности товаров, приведенных в перечне заявки №2004716364/50, и товаров, в отношении которых наименование места происхождения товаров «ГЖЕЛЬ» признано таковым, является несостоятельным.

На основании вышеизложенного следует признать правомерным вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров, что препятствует регистрации по пункту 2 статьи 7 Закона.

Право пользования данным наименованием имеют:

- АООТ "Речицкий завод по производству фарфоровой аппаратуры", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Речицы, свидетельство №2/1 с приоритетом от 28.12.1993

- Закрытое акционерное общество "Объединение "Гжель", 140190, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, свидетельство №2/2 с приоритетом от 26.08.1994;

- ОАО "Гжельский завод "Электроизолятор", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, свидетельство №2/3 с приоритетом от 22.12.1998;

- ООО "Художественные мастерские Гжель", 140191, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, свидетельство №2/4 с приоритетом от 25.03.1999;

- ООО "Галактика и Компания", 140131, Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул.Центральная, свидетельство №2/5 с приоритетом от 14.03.2001;

- Исаев Сергей Владимирович, 140191, Московская обл., Раменский р-н, д. Бахтеево, ул.Солнечная, 11, свидетельство №2/6 с приоритетом от 05.02.2001;

- ООО "Сувенир Гжели", Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул.Художников, 1А, свидетельство №2/7 с приоритетом от 21.09.2001;

- ООО "Новая Гжель", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, дер.Володина, 95, свидетельство №2/8 с приоритетом от 24.05.2001;

- ООО Научно-производственное объединение "Синь России", 140145, Московская обл., Раменский р-н, с.Гжель, свидетельство №2/9 с приоритетом от 05.11.2001;

- Государственное унитарное предприятие "Шевлягинский завод специальной керамики", 140155, Московская обл., Раменский р-н, п/о Ново-Харитоново, пос. Шевлягино, свидетельство №2/10 с приоритетом от 16.04.2001.

С учетом того факта, что согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров заявитель (Общества с ограниченной ответственностью «Сувенир Гжели», 140190, Московская обл., Раменский р-н, с.Речицы, ул. Центральная, 63А) не имеет права пользования данным наименованием места происхождения товаров, включение обозначений «ГЖЕЛКА», «GZHELKA» даже как неохраняемых элементов в товарный знак на имя заявителя также не соответствует требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 13.09.2006.