

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 29.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005700817/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005700817/50 с приоритетом от 20.01.2005 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 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы от 29.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пунктов 1, 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 «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками, а именно:

- зарегистрированными под №№ 288707, 288862 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Гжелка", 140191, Московская обл., Раменский р-н. Гжелский с/о, с.Гжель, с приоритетом от 27.10.2004, в отношении товаров 33 класса, однородных заявленным товарам 33 класса и части товаров 32 класса (пиво);

- зарегистрированными под №194104 (приоритет от 15.05.2000), №209972 (приоритет от 26.04.2000) на имя Общества с ограниченной ответственностью "МегаСтрой Эксклюзив", 109377, Москва, 1-я Новокузьминская ул., 15/5, в отношении товаров 33 класса, однородных заявленным товарам 33 класса и части товаров 32 класса (пиво);

- зарегистрированным под №239001 на имя Открытого акционерного общества "Торгово-Промышленная группа "Кристал", 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10, в отношении товаров 32, 33 классов.

Кроме того, заявленное обозначение «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА» сходно 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:

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, но указывает на обстоятельства, не позволяющие их учитывать в рамках пункта 1 статьи 7 Закона;
- противопоставленный товарный знак «GZHELKA» по свидетельству №239001 в настоящее время принадлежит заявителю;
- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №194104, №209972 не действует;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №288707, №188862 являются сходными до степени смешения с принадлежащими заявителю товарным знаком №239001, в связи с чем предоставление им правовой охраны является незаконным и оспаривается в Палате по патентным спорам;
- заявленное обозначение «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА» 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 32, 33 классов МКТУ;
- регистрация обозначения «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА» 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 в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг.

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»;
3. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-26356/05-27-93;
4. Определения Высшего Арбитражного Суда РФ №5712/06 от 14.06.2006 и от 18.09.2006;
5. Договор уступки товарного знака по свидетельству №239001.

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

С учетом даты (20.01.2005) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 на регистрацию обозначение по заявке №2005700817/50 представляет собой словосочетание «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №194104, №209972 не действует, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №239001, согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за №РД0017205 от 25.01.2007, принадлежит заявителю.

Указанные обстоятельства позволяют не учитывать данные товарные знаки в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, зарегистрированные на имя другого лица противопоставленные комбинированные товарные знаки №№ 288707, 288862, правовая охрана которых действует, содержат в качестве наиболее значимых элементов слова «ГЖЕЛКА» и «GZHELKA», что свидетельствует об их ассоциировании с заявленным обозначением «ЛАСКОВАЯ ГЖЕЛКА» и, в свою очередь, заявителем не оспаривается.

Приведенные в перечне заявки №2005700817/50 товары 33 класса МКТУ и товары 32 класса МКТУ – «пиво» являются однородными товарам 33 класса

МКТУ противопоставленных знаков в силу совпадения по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что также заявитель не оспаривает.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеприведенных товаров следует признать правомерным.

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

Так, 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 словесного элемента «ГЖЕЛКА», представляющего собой производное от известного наименования географического объекта, приводит к тому, что все словосочетание 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 №2005700817/50, 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 обозначения

«ГЖЕЛКА» даже как неохраняемого элемента 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 29.09.2006.