

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 06.10.2005 на решение экспертизы от 23.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004714893/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «ГЖЕЛКА» по заявке № 2004714893/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества «Торгово-промышленная группа «Кристалл», 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку, предназначенную для маркировки водки «ГЖЕЛКА». На белом фоне этикетки, ограниченной тонкой рамкой желтого цвета, сверху вниз размещены: слово «VODKA» в переводе с английского языка – водка, выполненное по дуге прописными буквами латинского алфавита; стилизованное изображение птицы-лиры, выполненное в сине-бело-желтой цветовой гамме; словесное обозначение «ГЖЕЛКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами синего цвета; словесный элемент «ВОДКА» и накладывающиеся друг на друга восемь кругов светло-голубого и бежевого цветов.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение от 23.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 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

№ 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктами 2.5.1, 2.8.2, 14.4.3 и 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение положений пункта 3 статьи 6 Закона обосновывается в решении тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Гжелка», воспроизводящий название реки, протекающей в северо-западной части Раменского района Московской области воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товара, поскольку ассоциируется с известным центром гончарных ремесел Гжель и, как следствие, способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с выполненным в виде стилизованной птицы изобразительным товарным знаком по свидетельству № 215783, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается ссылки на положения пункта 3 статьи 7 Закона, то экспертиза отмечает, что изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводит фрагмент произведения искусства, созданного художниками ЗАО «Объединение Гжель» Хазовой Т.В. и Хазовым В.Н. и впервые опубликованного в каталоге «Искусство Гжели», М. «Планета», 1989, с. 56 (в дальнейшем исключительные имущественные права на использование произведения искусства – рисунка под названием «Птица Гжели» были переданы ООО «Гжелка»).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.10.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 23.06.2005, обосновывая неправомочность доводов экспертизы следующим:

- в заявленном обозначении доминирующим элементом является словесный элемент «ГЖЕЛКА», выполненный в манере «славянской вязи», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Изобразительный элемент в заявленном обозначении имеет

второстепенное значение. Кроме того, упомянутый изобразительный элемент отличается от товарного знака по свидетельству № 215783 по внешней форме, характеру изображения, сочетанию цветов, тонов;

- изображение птиц является традиционным для гжельской росписи, при этом важной характеристикой росписи выступает сине-белое цветовое сочетание. Именно этого важнейшего признака лишено изображение по свидетельству №215783. Различие в динамике положения корпуса, хвостовом оперении, изображении крыльев, дополнительных элементах, придающих живописной композиции различный ритм приносят дополнительные отличия в сравниваемые обозначения;

- упомянутый в решении экспертизы «фрагмент произведения искусства, созданного художниками ЗАО «Объединение Гжель» Хазовой Т.В. и Хазовым В.Н., опубликованный в каталоге «Искусство Гжели», М. «Планета», 1989, с. 56 не является тождественным (т.е. совпадающим во всех элементах) с изобразительным элементом по заявке № 2004714893/50, а в цитируемом экспертизой каталоге рисунок художников Хазовых обозначен как «Сырная доска», название же «Птица Гжели» указано в каталоге на стр. 53 и создано художниками Осташковой Е.С. и Симоновым С.М., но не художниками Хазовыми;

- экспертиза, сославшись на положения пункта 3 статьи 7 Закона как основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, нарушила положения статьи 12 Закона, согласно которой экспертиза заявленного обозначения по указанным основаниям не проводится;

- название реки Гжелка не способно породить в сознании потребителя представление о местонахождении изготовителя товара, не соответствующее действительности, поскольку оно не воспринимается в отношении перечисленных в перечне товаров и услуг, как реальное место производства и нахождения изготовителя. Указанный факт установлен решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу 30.06.2004, принятым по результатам рассмотрения

возражения против регистрации № 110933 товарного знака со словесным элементом «ГЖЕЛКА»;

- действующим законодательством не регламентирована необходимость «географической мотивации» местонахождения заявителя, то есть насколько оно должно быть приближено к географическому объекту, который сам по себе не может служить местом расположения предприятия изготовителя товара (река, гора, озеро и т.п.);

- из известности названия народного промысла Гжель, связанного с производством художественной керамики (посуды, скульптурных фигурок и т.п.), возникшего в районе села Гжель в Московской области в XVIII веке, никак не следует известность потребителю его географической локализации, а именно – Раменский район, Московской области, тем более, что современный завод «гжельской» керамики расположен в пос. Турыгино;

- рассматриваемое комбинированное обозначение со словесным элементом «ГЖЕЛКА» не может восприниматься как указание на реальное место производства товаров 33 класса МКТУ, поскольку словесное обозначение «Гжелка» не является производным словом от названия народного промысла Гжель, а товары 33 класса МКТУ не имеют ничего общего с художественной керамикой. Данный вывод подтверждается результатами социологического опроса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 23.06.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ - водка.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- «Географический энциклопедический словарь», М., «Советская энциклопедия», 1986г., стр. 115, 289, на 3 л. [1];

- сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 215783, на 3 л. [2];

- публикация товарного знака по свидетельству № 110933, на 1 л.[3];

- «Автодорожный атлас России: Смоленская область», ФГУП «Новгородское аэрогеодезическое предприятие», 2004г., на 2 л. [4];
- каталог «Искусство Гжели», М., «Планета», 1989г., на 4 л. [5];
- решение Палаты по патентным спорам от 30.06.2004 по заявке № 93000274/50, на 7 л. [6];
- исследовательская экспертиза известности товарного знака «Гжелка», ВЦИОМ, январь 2005г., на 33 л. [7].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

С учетом даты приоритета (05.07.2004) заявки № 2004714893/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (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.

Для установления возможности обозначения ввести потребителей в заблуждение должны учитываться ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя и фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным характеристикам или географическому происхождению товара. Способность введения в заблуждение может быть подтверждена или опровергнута только самим рынком, т. е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил, в частности, сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д);
- сочетание цветов и тонов.

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется 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.

В качестве товарного знака по заявке №2004714893/50 заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку прямоугольной формы. В центральной части этикетки расположено стилизованное изображение птицы, с раскрытыми крыльями, под которым размещен словесный элемент «ГЖЕЛКА», выполненный шрифтом, стилизованным под славянскую вязь. По верхнему и нижнему краю этикетки расположены словесные элементы «VODKA» и «ВОДКА», которые являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 6 Закона. Вся композиция ограничена тонкой рамкой желтого цвета, в нижней части которой изображены накладывающиеся друг на друга восемь кругов светло-голубого и бежевого цветов. Обозначение выполнено в синем, белом, желтом, бежевом, светло-голубом, зеленом цветовом сочетании.

Анализ заявленного комбинированного обозначения по заявке №2004714893/50 показал, что словесный элемент «ГЖЕЛКА» совпадает с географическим наименованием реки Гжелка в Раменском районе Московской области. Вместе с тем, это название не может быть воспринято как прямое указание на конкретное место нахождения изготовителя товара в силу нереальности такого расположения изготовителя товаров 33 класса МКТУ (водка). Название реки не является предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 6 Закона прямым указанием на место производства товаров 33 класса МКТУ – водка и, следовательно, может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам учитывалась известность художественного промысла Гжель, происходящего из Гжельского керамического региона, расположенного в Раменском районе Московской области и нахождение заявителя в городе Москве, в связи с чем усматривается возможность введения потребителя в заблуждение относительно места

происхождения товаров в силу отсутствия географической обоснованности заявленного обозначения.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона основывалось в решении экспертизы на сходстве рассматриваемого знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №215783.

Однако в процессе рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что приведенная в решении экспертизы ссылка не может быть учтена, поскольку в результате регистрации договора о передаче исключительного права на товарный знак для части товаров выдано свидетельство на товарный знак №215783/1, в том числе для товаров 33 класса МКТУ. Указанное исключает возможность учета противопоставленного товарного знака по свидетельству №215783.

Вместе с тем, коллегией было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, т.к. оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №215783/1.

Заявитель был ознакомлен с указанными обстоятельствами на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.04.2007 и выразил мнение о несходстве сравниваемых знаков в силу доминирования словесного элемента «ГЖЕЛКА». Ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок не поступало.

Таким образом, Палатой по патентным спорам оценивалось сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 215783/1. В результате сравнительного анализа установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак является изобразительным и ассоциативно напоминает гжельскую керамическую роспись птицы, машущей крыльями, в черно-белом цветовом исполнении.

При оценке сходства за основу взято сравнение изобразительных элементов с учетом значимости положения, занимаемого изобразительным элементом в заявленном обозначении, и противопоставленного изобразительного товарного знака. В заявленном обозначении изобразительный элемент имеет вдвое больше

размер, чем шрифтовые элементы слова «ГЖЕЛЬ», расположен над словесным элементом и не является простым фоном для него. Это позволяет учесть его визуальное доминирование над словесным элементом.

При определении сходства изобразительных элементов наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и запоминания изображений потребителями, которые сравнивают изображение с образом, хранящимся в их памяти.

Сравнительный анализ по графическим признакам сходства рассматриваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что данные обозначения являются сходными. Все основные композиционные приемы (поворот головы, размах крыльев, птица с поднятой лапкой, стоящая на другой лапке) создают одинаковое общее зрительное впечатление сравниваемых птиц. Найденные отдельные различия являются незначительными и не влияют на формирование общего зрительного восприятия.

Поскольку товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, тождественны товарам противопоставленного знака, то противопоставленный товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением в отношении совпадающих товаров.

Довод заявителя со ссылкой на положения пункта 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, согласно которым в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элемента, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, не может быть признан убедительным. Палата по патентным спорам отмечает, что изобразительный элемент заявленного комбинированного обозначения по своей значимости играет существенную роль и наравне со

словесным элементом способствует осуществлению обозначением основной функции – служить средством индивидуализации товара.

В отношении довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводит фрагмент произведения искусства, созданного художниками ЗАО «Объединение Гжель» Хазовой Т.В. и Хазовым В.Н. Палата по патентным спорам отмечает следующее. В соответствии со статьей 12 Закона задачей экспертизы заявленного обозначения является проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона. Принимая во внимание факт несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам сочла нецелесообразным анализировать соответствие этого обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 23.06.2005