

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.06.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Торгово-промышленная группа «Кристалл», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ГЖЭЛКА» по заявке № 2003720586/50 в качестве товарного знака, 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 заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

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

Решение экспертизы 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 «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» (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не смотря 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

популярностью 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, и просьба предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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 классов 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.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. отчет ВЦИОМ;
2. страницы Автодорожного атласа.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.07.2006, были выявлены новые обстоятельства, послужившие основанием для переноса даты заседания коллегии для предоставления возможности заявителю обозначить свою позицию по поставленным вопросам. А именно, было указано на несоответствие обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием товарных знаков, сходных до степени смешения с заявленным обозначением, зарегистрированных на иное лицо и имеющих более ранний приоритет (свидетельства № 209972, № 194104). Действие указанных регистраций восстановлено на основании решения Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 18.04.2005 по делу № 2-544/2005. Заявителю были предоставлены копии противопоставленных регистраций и заседание перенесено на один месяц. По истечении указанного срока заявителем не представлена письменная позиция по выявленным обстоятельствам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты приоритета (22.10.2003) заявки № 2003720586/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 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 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.

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 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 14.4.3 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.

Согласно пункту 4.8 Правил ППС в случае представления членом коллегии Палаты по патентным спорам указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы, эти дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака, или его представитель должны быть ознакомлены с этими обстоятельствами и

ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Заявленное обозначение «ГЖЭЛКА» является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом голубого цвета.

Из материалов заявки № 2003720586/50, а также по сведениям из автоматизированной базы данных ФИПС следует, что на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявителем являлось открытое акционерное общество «Торгово-промышленная группа «Кристалл», 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10.

Анализ материалов дела показал, что словесное обозначение «ГЖЭЛКА» фонетически воспроизводит географическое наименование реки Гжелка, поскольку в слове «Гжелка» гласная буква «е» произносится как звук «э».

Следует отметить, что указанная река протекает через Раменский район Московской области, в месте, получившем развитие с 18 века и существующего до настоящего времени народного промысла «Гжель». Известность потребителю данного географического наименования «Гжель» обусловлена широкой популярностью и распространенностью народного промысла «Гжель», завоевавшего мировую славу.

Как правомерно отмечено заявителем, название реки не является прямым указанием на место производства товаров 32, 33 классов МКТУ. Вместе с тем, особенностью товаров 32 и 33 классов МКТУ является то, что одним из основных их компонентов является вода, которая обладает определенными свойствами, присущими, как правило, территории, на которой она добывается. По указанной причине, при использовании обозначения «Гжэлка» для сопровождения данных товаров, высока вероятность восприятия потребителем того, что данные товары происходят с территории вышеуказанного района.

По сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, заявитель не находится в данном географическом районе. Кроме того, отсутствует информация о том, что

заявитель осуществляет производство приведенных в перечне товаров в пределах рассматриваемого географического объекта. Отмеченного обуславливает вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя и/или места производства этих товаров.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать обоснованным.

В отношении дополнительных обстоятельств необходимо отметить, что Палатой по патентным спорам выявлены регистрации № 209972, №194104, действующие на дату заседания коллегии. Противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, зарегистрированы на имя иных лиц и имеют более ранний приоритет. Сходство обусловлено тем, что заявленное обозначение, как было указано выше, фонетически воспроизводит словесные элементы «ГЖЕЛКА» противопоставленных знаков. Кроме того, часть товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы социологического опроса «Исследовательская экспертиза известности товарного знака «Гжелка», по результатам которого установлена широкая известность указанного обозначения среди населения, как названия алкогольного напитка. В силу отмеченного предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ может ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Что же касается особого мнения заявителя, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то необходимо отметить следующее.

Заявителем выражено мнение о том, что решение принято с нарушением норм законодательства, а именно:

- в резолютивной части решения указано, что в удовлетворении возражения отказано и решение экспертизы оставлено в силе. Резолютивная часть решения относилась только к мотивам решения экспертизы;

- ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии для исследования новых источников информации было оставлено без удовлетворения и новые источники информации на заседании не обсуждались, ввиду чего заявитель лишен возможности ознакомиться с ними и высказать по ним свое мнение;

- если коллегия приняла решение с учетом новых источников информации и по другой норме права, то в резолютивной части решения должно быть отражено, а именно решение экспертизы не оставляется в силе, а изменяется;

- оставлено без удовлетворения ходатайство о переносе даты заседания коллегии ввиду изменения местонахождения заявителя.

Проанализировав доводы особого мнения, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, Палата по патентным спорам выявила дополнительные обстоятельства, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению, а именно, сходные до степени смешения товарные знаки. Копии регистраций указанных знаков были переданы представителю заявителя С.В. Ловцову, сотруднику Патентно-правовой фирмы «ЮС», и дата заседания перенесена для подготовки позиции заявителя, что отмечено в протоколе от 05.07.2006. Новая дата заседания назначена на 07.08.2006, о чем заявитель извещен уведомлением.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.08.2006, представителем заявителя Т.Д. Перовой, сотрудником Патентно-правовой фирмой «ЮС», выражено ходатайство о переносе даты заседания коллегии до внесения изменений в адрес заявителя. В удовлетворении просьбы было отказано на том основании, что Палата по патентным спорам сочла

достаточным период времени с момента принятия к рассмотрению возражения для подготовки заявителем обоснования своей позиции и осуществления для этого необходимых действий.

Вместе с тем, указанный представитель заявителя отметил, что не знал о дополнительных обстоятельствах, озвученных на предыдущем заседании, а также не знаком с противопоставленными знаками, и просил перенести дату рассмотрения. С учетом изложенного выше, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что указанное утверждение не соответствует действительности, в повторный перенос даты заседания коллегии является необоснованным.

В отношении того, что дополнительные обстоятельства не обсуждались на заседании коллегии, следует отметить, что устному заявлению представителя заявителя он был не подготовлен к рассмотрению дела по вопросу сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков. При этом Палата по патентным спорам осуществила все необходимые и регламентированные законодательством действия, а именно перенесла дату заседания коллегии с 05.07.2006 на 07.08.2006, тем самым, предоставив время для подготовки мнения заявителя в отношении дополнительных обстоятельств, могущих служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что же касается резолютивной части решения, то Правилами ППС установлены четкие критерии, когда выносятся решения об изменении решения экспертизы. А именно, согласно пункту 5.1 Правил ППС решение об изменении оспариваемого решения экспертизы принимается Палатой по патентным спорам в случае признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме.

Следует отметить, что решение экспертизы признано Палатой по патентным спорам правомерным. Выявленные препятствия для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, а именно несоответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является



дополнительным основанием, хотя и не указанном в решении экспертизы, однако подтверждающим правомерность принятого экспертизой решения в части отсутствия основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, как отражено в протоколе Палаты по патентным спорам, решение экспертизы оставлено в силе, поскольку коллегия не усматривает выводы экспертизы ошибочными.

На основании вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 14.03.2005.**