

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 и зарегистрированным, в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.07.2006 против предоставления правовой охраны регистрации № 291412 товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», поданное ЗАО «Товарный знак «Елисеевское», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 291412 с приоритетом от 13.04.2004 был зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Кристи 2001», Москва (далее – правообладатель) для товаров и услуг 30, 32, 33, 35, 39 и 43 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2006 против предоставления правовой охраны регистрации № 291412 товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», мотивированное несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 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).

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемая регистрация противоречит Закону, поскольку она является сходной до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками, поданными и зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг:

- с товарными знаками: «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству №177272/1 с приоритетом от 25.07.1997; «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968/1, приоритетом от 25.07.1997; зарегистрированными в отношении однородных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству № 207443 с приоритетом от 09.06.1999 в отношении однородных услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ;

- с ранее заявленными обозначениями: «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» по заявке №2003700300/50 с приоритетом от 09.03.2003; «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» по заявке №2003709696/50 с приоритетом от 14.05.2003; «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по заявке №2003711913/50 с приоритетом от 19.06.2003; «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по заявке №2003711914/50 с приоритетом от 19.06.2003; «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по заявке №2003711915/50 с приоритетом от 19.06.2003, в отношении однородных товаров и услуг 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 291412 недействительной полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв от 11.12.2006, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- ООО «Компания Кристи 2001» владеет словесным товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 165865 с приоритетом от 20.02.1997, действующим в отношении товаров и услуг 30, 35 и 42 классов МКТУ;

- регистрация оспариваемого товарного знака с тождественным словесным элементом для однородных товаров и услуг была произведена правообладателем «в развитие» на основании уже существующего права;

- поскольку действующее законодательство не содержит нормы, препятствующие регистрации двух и более товарных знаков с тождественными словесными элементами и с разными датами приоритета в отношении однородных товаров или услуг на имя одного и того же лица, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану регистрации № 291412.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом приоритета оспариваемой регистрации (13.04.2004) правовая база для рассмотрения возражения включает отмеченный выше Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», выполненное нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленному обозначению в возражении противопоставлены:

- товарные знаки: «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству №177272/1 с приоритетом от 25.07.1997; «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968/1, с приоритетом от 25.07.1997; зарегистрированные в отношении однородных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ [1];

- товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству № 207443 с приоритетом от 09.06.1999 в отношении однородных услуг 35, 39 и 42 классов [2];

- ранее заявленные обозначения: «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» по заявке №2003700300/50 с приоритетом от 09.03.2003; «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» по заявке №2003709696/50 с приоритетом от 14.05.2003; «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по заявке №2003711913/50 с приоритетом от 19.06.2003; «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по заявке №2003711914/50 с приоритетом от 19.06.2003; «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по заявке №2003711915/50 с приоритетом от 19.06.2003, в отношении однородных товаров и услуг 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ [3].

На основании решения Палаты по патентным спорам от 27.02.2006 действие товарных знаков по свидетельствам № 177272/1 и 175968/1 [1] было досрочно прекращено, в связи с чем снимается необходимость их анализа с оспариваемой регистрацией.

Сопоставительный анализ оспариваемого обозначения «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» и противопоставленных: товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству

№207443 [2] и ранее заявленных обозначений [3], содержащих словесные элементы «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», «ЕЛИСЕЕВСКИЕ», «ЕЛИСЕЕВСКИЙ», «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» свидетельствует об их фонетическом и семантическом сходстве.

Правовая охрана заявленных обозначений [3] испрашивается в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой широкий перечень продуктов питания. При этом данные товары являются однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям производства и реализации товарам данных классов, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемой регистрации. Товары 30 класса МКТУ являются товарами массового спроса, в отношении которых возможность смешения товаров различных производителей является высокой.

Правовая охрана оспариваемой регистрации предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Противопоставленные обозначения [3] также содержат широкий перечень однородных товаров 32 и 33 класса МКТУ. Анализ перечней товаров 32 и 33 класса свидетельствует об их однородности по виду, назначению, кругу потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам 35 класса МКТУ, содержащимся в противопоставленной регистрации [2] и ранее заявленных обозначениях [3]. Однородность услуг определена с учетом вида деятельности и назначения оказываемых услуг.

Содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации услуги 39 класса однородны услугам 39 класса МКТУ, содержащимся в противопоставленной регистрации [2], поскольку представляют собой деятельность по организации путешествий, транспортировке, упаковке и хранению товаров.

Услуги 43 класса МКТУ оспариваемой регистрации и услуги 42 класса, содержащиеся в регистрации № 207443 [2], являются однородными, поскольку представляют собой деятельность, направленную на обеспечение пищевыми продуктами, а также временного проживания; преследуют одинаковые цели (обеспечительные), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемой регистрации № 291412 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, как сходной до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, и заявленными ранее на регистрацию в качестве товарного знака обозначениями в отношении однородных товаров.

Тот факт, что правообладатель оспариваемой регистрации также владеет товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 165865 не является доводом в пользу охраноспособности обозначения по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона.

В этой связи Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 14.07.2006 и признать недействительным предоставление правовой охраны регистрации № 291412 товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» полностью.