

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.07.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2002707590/50, поданное ООО «Компания Кристи 2001», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Заявка № 2002707590/50 была подана заявителем 29.03.2002 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку со словесным элементом «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», выполненным нестандартным характерным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Этикетка также содержит словесный элемент «масло сливочное несоленое», а также сведения о производителе и сырье из которого изготовлен продукт.

Федеральным институтом промышленной собственности 21.04.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Несоответствие оспариваемой регистрации пункту 2 статьи 6 Закона обусловлено наличием в обозначении словесного элемента «масло сливочное», указывающего на конкретный вид товара 29 класса МКТУ. Таким образом, в отношении части заявленных товаров 29 класса и услуг 35 класса заявленное обозначение будет ложным.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 обусловлено наличием сходных до степени смешения:

- товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 181643 с приоритетом от 21.04.1997, зарегистрированного в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;
- товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 156425 с приоритетом от 10.11.1996, зарегистрированного для однородных товаров 29 класса МКТУ;

Сходство сравниваемых обозначений определено на основании пункта 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995 (регистрационный номер Минюста России 989 от 8.12.1995), с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997. № 212 (далее – Правила). Однородность товаров и услуг определена на основании пункта 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.07.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав это нижеизложенным:

- по противопоставленным свидетельствам заявителем поданы заявления о досрочном прекращении действия данных регистраций.
- заявитель согласен ограничить объем притязаний товарами 29 класса «масло сливочное» и услугами 35 класса МКТУ, связанными с товаром «сливочное масло».

В связи с изложенным, в возражении изложена просьба о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение экспертизы от 21.04.2005;
2. Копии уведомлений Палаты по патентным спорам.

Уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения поступившего возражения заявитель не принял участия в коллегии. Исчерпав возможности по

уведомлению заявителя, коллегия приняла решение о возможности рассмотрения возражения в его отсутствие.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит основания для удовлетворения возражения на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» и с учетом даты поступления заявки (29.03.2002) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Критерии тождества и сходства до степени смешения обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, установлены Правилами.

В соответствии с требованиями пункта 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку со словесным элементом «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», выполненным нестандартным характерным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Этикетка также содержит словесный элемент «масло сливочное несоленое», а также сведения о производителе и сырье из которого изготовлен продукт.

Заявленному обозначению в решении экспертизы противопоставлены:

1. Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 156425 с приоритетом от 10.11.1996, зарегистрированным для однородных товаров 29 класса МКТУ;

2. Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 181643 с приоритетом от 21.04.1997, зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ;

Действие регистрации №156425 товарного знака «Елисеевское» в отношении товаров 29 класса МКТУ восстановлено на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.03.2006.

Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 181643 на дату рассмотрения возражения действовал в отношении товара 29 класса МКТУ-«масло сливочное».

Указанные регистрации №№156425 и 181643 препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» и противопоставленных товарных знаков, содержащих словесный элемент «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», свидетельствует об их фонетическом и семантическом тождестве, что не оспаривается заявителем.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков предоставлена в отношении широкого перечня товаров 29 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 29 класса и связанных с данными товарами услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения. Товары 29 класса МКТУ являются товарами массового спроса, в отношении которых возможность смешения товаров различных производителей является высокой.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для удовлетворения возражения отсутствуют.

В этой связи Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2005, оставить в силе решение экспертизы от 21.04.2005.**