

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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 08.10.2007, поданное ЗАО «Товарный знак «Елисеевское», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы о регистрации товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКИЕ», при этом установлено следующее.

Заявка № 2003700300/50 на регистрацию обозначения «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» была подана 09.01.2003 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ЗАО «Товарный знак «Елисеевское», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 02.07.2007 вынесено решение о регистрации товарного знака по заявке №2003700300/50 для всех товаров 29, 33 классов МКТУ и части товаров 30, 32 классов МКТУ, для другой части товаров 30, 32 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными словесными товарными знаками на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг. В этой связи были противопоставлены знаки:

- «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», свидетельство № 165865, приоритет 20.02.1997, ООО «Компания Кристи 2001», часть товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ [1];
- «ЕЛИСЕЕВСКИЙ», свидетельство № 207443, приоритет 09.06.1999, ЗАО «Елисеевский магазин», часть услуг 35 класса МКТУ [2];
- «ЕЛИСЕЕВСКАЯ», свидетельство № 175968, приоритет 25.07.1997, ООО «Торговая марка Елисеевская», часть товаров 32 класса МКТУ [3];
- «ЕЛИСЕЕВСКИЙ», свидетельство № 177272, приоритет 25.07.1997, ООО «Торговая марка Елисеевская», часть товаров 32 класса МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам 08.10.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003700300/50, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 165865 была прекращена в связи с истечением срока действия регистрации (льготный 6-месячный срок продления истек 20.08.2007), в связи с чем противопоставленный товарный знак [1] не может препятствовать в регистрации заявленного обозначения в отношении услуги 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», и товаров 30 класса МКТУ: «бриоши, булки, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад (кондитерские изделия), марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки (кондитерские изделия), петифуры, печенье,

помадки (кондитерские изделия), пралине, продукты мучные, пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, тесто миндальное, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, шоколад».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 33 классов МКТУ, товара 32 класса МКТУ: «пиво» и услуги 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2008, лицо, подавшее возражение, представило справку на основании сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по состоянию на 05.02.2008 в отношении противопоставленного товарного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (09.01.2003) заявки №2003700300/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы товарные знаки, тождественные или сходные до степени 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные знаки [3] и [4] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что сравниваемые обозначения имеют одинаковое количество

букв и произношение, а также длину звукового ряда, при этом первоначальные части обозначений фонетически тождественны, отличаются только окончанием, что существенно не влияет на фонетику знаков. Это обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарей русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «елисеевские» (как и другие прилагательные – елисеевский, елисеевское, елисеевская) является производным от слова «Елисей», представляющего собой мужское имя, что семантически сближает знаки.

Выполнение обозначений стандартным шрифтом буквами русского алфавита обуславливает графическое сходство знаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными по всем трем критериям сходства.

Анализ товаров 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ противопоставленных знаков и заявленного обозначения показал их однородность, поскольку либо они соотносятся друг с другом как вид-род, либо реализуются в одних магазинах, предназначены для одних и тех же целей, имеют один и тот же круг потребителей.

Следует отметить, что вывод экспертизы о сходстве знаков и об однородности товаров и услуг лицом, подавшим возражение, не оспаривался.

Изложенное позволяет сделать вывод о наличии сходства до степени смешения заявленного обозначения «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров и услуг 30, 32 и 35 классов МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что дополнительно к перечню товаров, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, заявитель настаивает на возможности регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров и части услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в возражении, в связи с тем, что противопоставленный знак [1] прекратил свое действие.

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что правовая охрана товарного знака [1] была прекращена в связи с истечением срока действия

регистрации 20.02.2007, то есть до даты подачи возражения (08.10.2007). Таким образом, основания для учета указанного экспертизой противопоставления [1] в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.10.2007, изменить решение экспертизы от 02.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2003700300 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

Г  
(511)

29 альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки пищевые, белок яичный, бобы консервированные, бобы соевые консервированные, бульоны, варенье имбирное, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, гнезда птичьи съедобные, горох консервированный, грибы консервированные, дичь, желатин пищевой, желе мясное, желе пищевое, желе фруктовое, желток яичный, жир кокосовый, костный жир пищевой, жир свиной, жиры пищевые, жиры животные, изделия колбасные, изюм, икра, казеин пищевой, капуста квашеная, клей рыбий пищевой, колбаса кровяная, консервы мясные, консервы овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые, концентраты бульонные, корнишоны, котлеты мясные, котлеты рыбные, котлеты овощные, креветки, крем сливочный, крокеты, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, лангусты (неживые), лосось, лук консервированный, маргарин, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, масла растительные, масло арахисовое, какао-масло, масло кокосовое, масло сливочное, мидии (неживые), миндаль толченый, костный мозг пищевой, моллюски (неживые), молоко, мука рыбная для употребления в пищу, мякоть фруктовая, мясо, мясо консервированное, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подверженные тепловой обработке, оладьи картофельные, оливы консервированные, омары (неживые), орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные, паста томатная, паштеты из печени, пектины пищевые, пельмени, печень, пикули, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, порошок яичный, продукты из соленого свиного окорока, продукты молочные, продукты рыбные, протеины пищевые, птица домашняя (неживая), пыльца растений, приготовленная для пищи, пюре клюквенное, пюре яблочное, ракообразные

(неживые), рыба (неживая), рыба консервированная, рыба соленая, салаты овощные, салаты фруктовые, сало, сардины, свинина, сельдь, сливки взбитые, смеси жировые для бутербродов, сок томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи, солонина, сосиски в сухарях, составы для приготовления бульонов, составы для приготовления супов, субпродукты, супы, супы овощные, сыворотка молочная, сыры, таини (тесто из зерен кунжута), творог соевый, травы прямо-вкусовые консервированные, трепанги (неживые), трюфели консервированные, тунец, устрицы (неживые), ферменты сычужные, финики, фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты консервированные, фрукты консервированные в спирте, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, хризалиды (куколки бабочек) шелкопряда, употребляемые в пищу, хьюмос (тесто из турецкого гороха), цедра фруктовая, чечевица консервированная, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты водорослей пищевые, экстракты мясные, яйца улитки, яйца.

30 ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), бадьян, бисквиты, блины, блинчики с начинкой, бриоши, булки, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вареники, вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества, связующие для колбасных изделий, вещества, связующие для пищевого льда, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), гвоздика (пряность), глюкоза пищевая, горчица, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, какао, какао продукты, каперсы, карамели, каши молочные, киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), клейковина пищевая, конфеты, конфеты лакричные, конфеты



мятные, кофе, кофе-сырец, крахмал пищевой, крекеры, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кукурузная мука, кулебяки, куркума пищевая, кускус, кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, леденцы, лепешки рисовые, мальтоза, мармелад (кондитерские изделия), манты, марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей), мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки - какао, настои нелекарственные, овес дробленный, овес очищенный, орех мускатный, пастилки (кондитерские изделия), патока, пельмени, перец, перец (специи), петифуры, печенье, пироги, пицца, подливки мясные, помадки (кондитерские изделия), попкорн, порошки для мороженого, пралине, приправы, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, прополис, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), рис, рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки), сахар, семя анисовое, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока), такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей), тапиока, тесто миндальное, тортилы (маисовые лепешки), торты фруктов-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, уксус, ферменты для теста,

- халва, хинкали, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай, чай со льдом, шоколад, экстракт солодовый, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел).
- 32 пиво.
- 33 аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дигестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовой, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые.
- 35 продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 2 л. в 1 экз.