

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 02.03.2006 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004708771/50, поданное ООО «Компания Кристи 2001», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004708771/50 была подана заявителем 22.04.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 39 и 43 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЕЛИСЕЕВСКАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным, стилизованным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.11.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 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).

В результате проведенного информационного поиска экспертизой было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

1. С товарными знаками: «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству №177272 с приоритетом от 25.07.1997; «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968, приоритетом от 25.07.1997; «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 181643 с приоритетом от 21.04.1997, зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ;

2. С товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству № 207443 с приоритетом от 09.06.1999 в отношении однородных услуг 35, 39, 42 классов;

3. С товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 156425 с приоритетом от 10.11.1996, зарегистрированным для однородных товаров 29 класса МКТУ;

4. С ранее заявленным обозначением «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по заявке №2002728769/50 с приоритетом от 27.11.2002 для однородных товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 43;

5. С ранее заявленными обозначениями: «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» по заявке №2003700300/50 с приоритетом от 09.03.2003; «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по заявке №2003700493/0 с приоритетом от 10.01.2003; «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, заявка № 2004707958/50 с приоритетом 13.04.2004 в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ;

6. «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» - заявка № 2003713149/50 с приоритетом от 08.07.2003, для однородных услуг 35 класса.

Сходство сравниваемых обозначений определено на основании пункта 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила). Однородность товаров и услуг определена на основании пункта 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.03.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав это нижеследующим:

1. Свидетельство № 177272 на товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» было разделено на два свидетельства по договору об уступке данного товарного знака № 29189 от 10.12.2002. В отношении товаров 29, 31, 32, 33 классов было выдано свидетельство № 177272/1, правообладателем которого является ЗАО «Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», Москва. Противопоставленное же свидетельство № 177272 действует только в отношении части товаров 32 класса. То же самое относится к свидетельству № 175968.

2. Палатой по патентным спорам 16.11.2005 было вынесено решение о прекращении действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№177272/1 и 175968/1 полностью.

3. По противопоставленному свидетельству № 181643 заявителем подано заявление о досрочном прекращении действия данной регистрации.

4. Заявитель согласен ограничить объем притязаний и отказаться от услуг 35, 39 и 43 классов в связи с противопоставлением товарного знака по свидетельству № 207443.

5. Свидетельство на товарный знак № 156425 прекратило свое действие на основании решения Палаты по патентным спорам от 12.11.2006.

В связи с изложенным, а также, учитывая, что заявитель является правообладателем товарных знаков «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельствам №№165865 и 291412, в возражении изложена просьба о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и 33 классов, а также товаров 32 класса – пиво.

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.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и 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 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, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово «ЕЛИСЕЕВСКАЯ», выполненное нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленному обозначению в решении экспертизы противопоставлены:

1. Товарные знаки: «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству №177272 с приоритетом от 25.07.1997; «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству № 175968, приоритетом от 25.07.1997; «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по свидетельству № 181643 с приоритетом от 21.04.1997, зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ;

2. Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству № 207443 с приоритетом от 09.06.1999 в отношении однородных услуг 35, 39, 42 классов;

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

4. Ранее заявленное обозначение «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по заявке №2002728769/50 с приоритетом от 27.11.2002 для однородных товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 43;

5. Ранее заявленные обозначения: «ЕЛИСЕЕВСКИЕ» по заявке №2003700300/50 с приоритетом от 09.03.2003; «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» по заявке №2003700493/0 с приоритетом от 10.01.2003; «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, заявка № 2004707958/50 с приоритетом 13.04.2004 в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ;

6. «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» - заявка № 2003713149/50 с приоритетом от 08.07.2003, для однородных услуг 35 класса.

В результате проведенного анализа противопоставленных регистраций Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при вынесении решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В результате регистрации 10.12.2002 в установленном порядке договора об уступке № 29189 товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству №177272 было выдано свидетельство № 177272/1 в отношении товаров 29, 30, 31, 33 и части товаров 32 классов. В этой связи, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 177272 в настоящее время распространяется только на часть товаров 32 класса – безалкогольные напитки, минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

При этом на основании решения Палаты по патентным спорам от 27.02.2006 действие товарного знака по свидетельству № 177272/1 было досрочно прекращено.

В результате регистрации 10.12.2002 в установленном порядке договора об уступке № 29189 товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по свидетельству №175968 было выдано свидетельство № 175968/1 в отношении товаров 29, 30, 31, 33 и части товаров 32 классов. В этой связи, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 175968 в настоящее время распространяется только на часть товаров 32 класса – безалкогольные напитки, минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

При этом на основании решения Палаты по патентным спорам от 27.02.2006 действие товарного знака по свидетельству № 175968/1 было досрочно прекращено.

В связи ограничением объема притязаний заявленного обозначения только товарами 29, 30, 32 (пиво), 33 классов, из перечня противопоставленных знаков может быть также исключен товарный знак по свидетельству №207443.

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

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

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

В отношении заявленного обозначения «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» по заявке №2002728769/50 с приоритетом от 27.11.2002 для однородных товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 43 вынесено решение о признании заявки отозванной от 22.06.2005, в связи с чем данное противопоставление снимается.

Противопоставленные обозначения по заявкам №№2003700300/50, 2003700493/50, 2003709696/50, №2003711913/50, №2003711914/50, 2003711915/50, 2004707958/50 заявленные в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ на дату поступления возражения, а также на дату его рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам действуют. Данные заявки также препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении заявленного обозначения по заявке № 2003713149/50 13.05.2005 вынесено решение об отказе в регистрации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и ранее заявленных обозначений, содержащих словесные элементы «ЕЛИСЕЕВСКОЕ», «ЕЛИСЕЕВСКИЕ», «ЕЛИСЕЕВСКИЙ», «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» свидетельствует об их фонетическом и семантическом сходстве.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков и заявленных обозначений предоставлена и испрашивается в отношении перечня товаров 29 и 30 классов 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 испрашивается охрана заявленного обозначения. Товары 29 и 30 классов МКТУ являются товарами массового спроса, в отношении которых возможность смешения товаров различных производителей является высокой.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товара 32 класса – пиво. Перечень противопоставленных обозначений содержит такие товары, как пиво, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива, что позволяет говорить об однородности перечней товаров 32 класса сопоставляемых обозначений.

Что касается товаров 33 класса, то товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного и противопоставленных обозначений, представляют собой алкогольные напитки, что позволяет говорить об однородности перечней товаров данного класса.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, и заявленным ранее на регистрацию в качестве товарного знака обозначениями в отношении однородных товаров.

Таким образом, основания для удовлетворения возражения отсутствуют.

В этой связи Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2006, оставить в силе решение экспертизы от 10.11.2005.