

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 17.06.2009 на решение Роспатента от 18.02.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007703202/50, поданное ЗАО «СОЮЗСНАБ», при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007703202/50 с приоритетом от 09.02.2007 является Закрытое акционерное общество «СОЮЗСНАБ», Московская область (далее – заявитель). Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение «ДЕНАЙС», написанное буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 18.02.2009 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ – «стабилизаторы для взбитых сливок». В отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), поскольку обозначение «ДЕНАЙС» является сходным до степени смешения с товарным знаком «Демайс» по свидетельству № 227496, зарегистрированным на имя ОАО «Томский хладокомбинат», г. Томск, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.02.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение «ДЕНАЙС» не сходно до степени смешения с товарным знаком «Демайс» по свидетельству № 227496, ввиду отсутствия визуального, семантического и фонетического сходства;

- товары 30 класса заявленного обозначения – «вещества связующие для производства мороженого; загустители для пищевых продуктов; порошки для изготовления мороженого» не являются самостоятельно употребляемыми в пищу продуктами в отличие от товаров 30 класса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 227496 – «хлеб; мороженое»;

- заявитель интенсивно использует заявляемое обозначение, начиная с 2006 года. Продукция под заявленным обозначением «Денайс» широко рекламировалась в отраслевых журналах, вследствие чего приобрела широкую известность;

- заявитель пытался связаться с правообладателем противопоставленной регистрации ОАО «Томский хладокомбинат» и получить согласие на регистрацию заявленного обозначения. В соответствии с информацией из сети Интернет ОАО «Томский хладокомбинат» является банкротом и не ведет хозяйственную деятельность. Однако заявителю удалось получить письменное согласие от ООО «Компания Эскимос».

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 18.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 227496 [1];
- сведения и зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «Айс» по свидетельствам №№ 242260, 252762, 263662, 269330, 270965, 289070, 326826 [2];
- копии публикаций о «Денайс» [3];

- копии материалов с Международной выставки «Мир мороженого и холода» 2007 [4]

- программа с конференции-семинара «Мороженое» Турция [5];

- информационные материалы из сети Интернет [6];

- копии бухгалтерских карточек [7];

- копия акта приема-передачи административного корпуса ОАО «Томский хладокомбинат» и ООО «Снежный мир» [8]

- копия договора об уступке товарного знака «демАйс» между ОАО «Томский хладокомбинат» и ООО «Компания Эскимос» [9];

- письмо согласие от ООО «Компания Эскимос» [10];

- копия устава и внесение изменений в него ООО «Компания Эскимос» [11];

- сведения из ЕГРЮЛ ООО «Компания Эскимос» [12];

- информация с сайта «Росимущество» по Томской области о банкротстве ОАО «Томский хладокомбинат» [13];

- информация из Интернет о несостоятельности ООО «Снежный мир» [14];

- переписка с ОАО «Компания Эскимос» [15];

- копии товарных накладных [16].

На заседании коллегии заявителем дополнительно представлено:

- выписка из регионального раздела ЕГРЮЛ о юридическом лице ОАО «Томский хладокомбинат» [17].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (09.02.2007) заявки № 2007703202/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - 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 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

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

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная 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 обозначение представляет собой словесное обозначение «ДЕНАЙС», выполненное буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 227496 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «демАйс», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с заглавным написанием буквы «А», на фоне черной ленты с продольными белыми полосами в центре. Изобразительный элемент расположен перед словесным и представляет собой овал, в который заключена стилизованная аббревиатура «ХТК» и неохраноспособный словесный элемент «Томск». В левом верхнем углу композиции расположен неохраняемый словесный элемент «Томский хладокомбинат».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ДЕНАЙС» и противопоставленного товарного знака «демАйс» показал следующее.

По основным факторам звукового сходства сравниваемые обозначения «ДЕНАЙС» и «демАйс» являются сходными, поскольку характеризуются сходным составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов, совпадением начальных и конечных букв и одинаковым расположением близких и совпадающих звуков по отношению друг к другу [д-е-н-а-й-с] и [д-е-м-а-й-с].

Отсутствие семантического значения у сравниваемых обозначений «ДЕНАЙС» и «демАйс» не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно, однако, следует отметить, что сравниваемые словесные элементы «ДЕНАЙС» и «демАйс» сравниваемых обозначений выполнены буквами русского алфавита, что сближает обозначения.

Сходство заявленного обозначения с доминирующим словесным элементом противопоставленного товарного знака по фонетическому фактору сходства словесных обозначений свидетельствует об их сходстве в целом, несмотря на отдельные различия.

Приведенные в перечне противопоставленной регистрации товары 30 класса МКТУ – «мороженое», и товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения - «вещества связующие для производства мороженого, загустители для пищевых продуктов; порошки для изготовления мороженого» являются однородными, поскольку товары заявленного обозначения являются необходимыми компонентами для производства товара противопоставленного товарного знака, что определяет принципиальную возможность возникновения представления об их принадлежности одному производителю.

Принимая во внимание изложенное, следует признать, что заявленное обозначение «ДЕНАЙС» в целом является сходным до степени смешения с товарным знаком «демАйс» по свидетельству № 227496 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что правомерно было отмечено в решении Роспатента от 18.02.2009.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 227496 не ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и является банкротом, не может служить основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Представленное письмо-согласие ООО «Компания Эскимос» [10] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть учтено Палатой по патентным спорам, поскольку представлено ненадлежащим лицом.

Представленный договор уступки товарного знака «демАйс» между ОАО «Томский хладокомбинат» и ООО «Компания Эскимос» [9] не зарегистрирован надлежащим образом в Роспатенте и, следовательно, не имеет законной силы.

Копии товарных накладных [16] ЗАО «СОЮЗСНАБ» содержат ссылку на другое обозначение - «DENICE», и не опровергают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В связи с этим, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 18.02.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2009.**