

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 22.04.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705534/50, поданное компанией Лотте Конфекшнри Ко., Лтд., Корея (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008705534/50 с приоритетом от 28.02.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Ксилитол Энитайм», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.11.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Anytime» по свидетельству №145150, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров, и имеющим более ранний приоритет;

- для части товаров элемент «Ксилитол» указывает на свойства товара и состав сырья, а для другой части способен ввести потребителя в заблуждение.

В Палату по патентным спорам 23.04.2010 поступило возражение от 22.04.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что по заявлению от 24.09.2009 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена решением Роспатента от 15.04.2010, в связи с чем противопоставленный товарный знак больше не препятствует регистрации заявленного обозначения. Заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «Ксилитол» и ограничением перечня товаров товарами, в отношении которых данный элемент не будет вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «Ксилитол Энитайм» по заявке №2008705534/50 в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство об ограничении перечня товаров следующими товарами:

30 - хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; пекарные порошки; горчица; напитки шоколадные, вещества подслащивающие натуральные, подсластители [конфеты], конфеты, леденцы, жевательные резинки [за исключением используемой для медицинских целей], шоколад, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, сладости, хлеб, печенье, пицца, хлопья из зерновых продуктов, спагетти, попкорн, соевый соус.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.02.2008) поступления заявки №2008705534/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья.

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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.

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Как установлено в решении Роспатента от 19.11.2009, «Ксилитол» - органическое соединение, пятиатомный спирт, по сладости близкий к сахарозе и фруктозе, продукт природного происхождения. В соответствии с информацией из энциклопедии «Википедия» ксилитол является натуральным подсластителем (E967). См. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Подсластители>.

Таким образом, применения обозначения «Ксилитол» в отношении товаров будет указывать на то, что в их состав входит данный подсластитель, то есть указывать на их свойства и состав сырья товаров.

В отношении же товаров, в которых не может применяться ксилитол, таких как «30 – кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; мед; сироп из патоки; дрожжи; соль; уксус; приправы; пряности; пищевой лед; кондитерские изделия из сахара; клейковина пищевая; пищевые крахмалистые продукты; соль

поваренная; мята для кондитерских изделий» применение обозначения «Ксилитол» является ложным относительно состава товара, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении таких товаров.

Заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «ANYTIME», зарегистрированный за №145150 с приоритетом от 24.05.1995 на имя «Крафт Фудс АС, Норвегия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Товарный знак представляет из себя словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в качестве самостоятельного элемента в состав заявленного обозначения, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что на дату подачи данного возражения (23.04.2010) правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена решением Роспатента от 15.04.2010, и он более не является препятствием для регистрации товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации от 19.11.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.04.2010, отменить решение Роспатента от 19.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008705534/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(591)

(526) Ксилитол.

(511)

30 - хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; пекарные порошки; горчица; напитки шоколадные, вещества подслащивающие натуральные, подсластители [конфеты], конфеты, леденцы, жевательные резинки [за исключением используемой для медицинских целей], шоколад, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, сладости, хлеб, печенье, пицца, хлопья из зерновых продуктов, спагетти, попкорн, соевый соус.

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