

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, рассмотрела возражение от 06.03.2008, поданное компанией Менард Инвестментс Груп Лимитед, Нормандские острова (Брит.)(далее - заявитель) на решение экспертизы от 06.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005707593/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2005707593/50 с приоритетом от 05.04.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 - 34 и услуг 35, 37, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DEXTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

06.12.2007 экспертизой Федерального института промышленной собственности было принято решение о регистрации товарного знака по вышеуказанной заявке в отношении части товаров 09, 18, и всех товаров и услуг 12, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении другой части товаров 09, 18 и всех товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «DEXTER» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками «DEXTER» по свидетельству №116050[1] с приоритетом от 04.06.92 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных части товаров 18 класса МКТУ, «DEXTER» по свидетельству №193749 [2] и «ДЕКСТЕР» по свидетельству №193750 [3] с приоритетом от 04.08.98 в отношении однородных товаров(части) 09 класса МКТУ, а также комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DEXTER'S LABORATORY» по свидетельству №222347[4] с приоритетом от 25.02.2003 в отношении однородных товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении от 06.03.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ в связи с предоставлением письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного знака [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем был уточнен перечень товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ с учетом письма-согласия.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 14.4.2.2 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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «DEXTER», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-4] в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленные знаки [1-3] представляют собой словесные обозначения «DEXTER/ДЕКСТЕР», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов.

Знак [4] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, над которым расположена надпись «DEXTER'S LABORATORY».

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-3] установлено, что они являются сходными в силу фонетического тождества, что заявителем не оспаривается.

Заявитель согласился с указанным доводом на стадии экспертизы заявленного обозначения и исключил из перечня заявленных товаров часть товаров 09 и 18 классов МКТУ.

Что касается сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [4], то они являются сходными по фонетическому фактору сходства их сильных элементов. Товары 16, 25 и услуги 41 классов сопоставляемых обозначений являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Вместе с тем, поскольку правообладатель товарного знака [4] выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению оригиналом письма, то вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении, не является препятствием для регистрации обозначения «ДЕКСТЕР» в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 06.03.2008, изменить решение экспертизы от 06.12.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2005707593/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**Форма № 81.1**

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

**(511)**

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудования для тушения огня.

12 - транспортные средства, включая авиационные транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

16 - печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, транспаранты, буклеты, блокноты, календари, календари отрывные, альбомы, афиши, бланки, билеты, записные книжки, бюллетени информационные, каталоги, проспекты, открытки, этикетки [за исключением тканевых], вывески бумажные или картонные, предназначенные для использования в области перевозки людей и грузов.

18 - шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы, рюкзаки; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

25 - специальные одежда и головные уборы, предназначенные для использования в области перевозки людей и грузов.

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракти; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

34 - табак; курильные принадлежности; спички.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров [для третьих лиц], включая реализацию товаров, в том числе услуги магазинов оптовой и розничной торговли; организация систем франчайзинга.

37 - ремонт, включая ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в том числе авиационных транспортных средств; установка оборудования.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

41 - обеспечение учебного процесса, развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий, предназначенные для использования в области перевозки людей и грузов.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

45 - службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.

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