

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 21.08.2007, поданное компанией Дикси Консьюмер Продактс ЛЛК, США, (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005700739/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005700739/50 с приоритетом от 19.01.2005 заявлено на имя Форт Джеймс Оперейтинг Компании (корпорация штата Вирджиния), Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 8, 16 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

В связи с уступкой права на заявку на товарный знак на основании пункта 3 статьи 10 Закона 18.07.2007 в материалы заявки внесена запись об изменении заявителя, согласно которой заявителем стал Дикси Консьюмер Продактс ЛЛК.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DIXIE» (дикси), которое в переводе с английского на русский язык означает «походный котелок».

Согласно решению, принятому Федеральным институтом промышленной собственности» (далее - решение экспертизы) 25.01.2007, обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лица для однородных товаров:

- «DIXI» (свидетельство № 80705, приоритет 30.05.1986, Дикси Холдинг Ле Локль С.А., Швейцария) в отношении товаров 8 класса МКТУ [1];

- «ДИКСИ» (свидетельство № 179861, приоритет 26.09.1996, ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг", Россия) в отношении однородных товаров 8, 16, 21 классов МКТУ [2];

- «DIXY» (свидетельство № 179860, приоритет 26.09.1996, ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг", Россия) в отношении однородных товаров 8, 16, 21 классов МКТУ [3];

- «ДИКСИ» (свидетельство № 181467, приоритет 23.12.1997, ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг", Россия) в отношении однородных товаров 8, 16, 21 классов МКТУ [4];

- «DIXIE» (свидетельство № 195179, приоритет 23.12.1997, ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг", Россия) в отношении однородных товаров 8, 16, 21 классов МКТУ [5].

В возражении от 21.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков прекращена еще в 2006 году, в силу чего и на основании пункта 14.4.2.1 Правил указанные товарные знаки не должны учитываться при проведении экспертизы заявленного обозначения.

На основании этого заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне.

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

С учетом даты (19.01.2005) приоритета заявки №2005700739/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 отдельные отличия.

При этом при проведении поиска тождественных и сходных обозначений не учитываются, в частности, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона (пункт 14.4.2.1 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются

- со словесными обозначениями

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «DIXIE» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации основывалось на наличие сходных товарных знаков [1] – [5].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1]-[5] показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов DIXIE / DIXI [1], ДИКСИ [2,4], DIXY[3], DIXIE[5].

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака [1] прекращена в связи с истечением срока действия (30.05.2006); правовая охрана товарных знаков [2] – [5] прекращена 16.08.2006 ([2]) и 31.08.2006 ([3] – [5]) в связи с отказом правообладателя от правовой охраны товарных знаков.

Учитывая изложенное и на основании пункта 14.4.2.1 Правил товарные знаки [1] – [5] не могут быть противопоставлены заявленному обозначению.

Таким образом, оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

В соответствии с изложенным и с учетом указанных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.08.2007, отменить решение экспертизы от 25.01.2007 и зарегистрировать товарный знак «DIXIE» по заявке №2005700739/50 в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**



(511)

- 8- одноразовые столовые приборы (ножи, вилки, ложки);
- 16- бумажные салфетки и полотенца;
- 21- одноразовые тарелки, чашки, стаканы, миски.

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