

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное компанией Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Wissollstrasse 5-43 D-45478 Mülheim an der Ruhr, Германия (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №807532 знака «Julia DINNER FOR CATS», при этом установлено следующее.

Заявителем международной регистрации №807532 с конвенционным приоритетом от 01.04.2003 является Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Wissollstrasse 5-43 D-45478 Mülheim an der Ruhr, (Германия), (далее — заявитель). В качестве знака заявлено комбинированное обозначение «Julia DINNER FOR CATS», выполненное буквами латинского алфавита. Знак заявлен в отношении товаров 31 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Решение экспертизы от 19.01.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №807532 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 , с изменениями и дополнениями (далее - Закон).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным заявленным обозначением «ДЖУЛИЯ» по заявке № 2002723239, приоритет от 17.10.2002, заявленным в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, на имя Валового Александра Николаевича, Украина.

Словесные элементы «DINNER FOR CATS» не обладают различительной способностью, так как являются указанием на вид и назначение товаров (обед для кошки).

В Палату по патентным спорам 02.05.2006, поступило возражение заявителя от 28.04.2006, в котором он выразил несогласие с решением экспертизы ввиду того, что по заявке №2002723239/50, противопоставленной экспертизой, 22.07.2005года было вынесено решение о регистрации товарного знака. Пошлина за регистрацию данного товарного знака и выдачу свидетельства в установленный законом срок оплачена не была.

Так же на заседании коллегии 06.07.2006 заявителем была выражена просьба об исключении из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «DINNER FOR CATS».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 19.01.2006 и предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №807532 в отношении заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты международной регистрации № 816299 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 г. под № 989 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными

или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с абз. 6 п.1 ст.6 Закона, элементы, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Анализ международной регистрации №807532 знака «Julia DINNER FOR CATS» показал, что правовая охрана на территории РФ испрашивается для комбинированного обозначения со словесными элементами «Julia DINNER FOR CATS», выполненными буквами латинского алфавита. Графический элемент представляет собой прямоугольник черного цвета, на котором расположен словесный элемент «Julia», выполненный буквами белого цвета. Под прямоугольником расположена надпись «DINNER FOR CATS», которая выполнена более мелким шрифтом.

В переводе с английского языка слово «DINNER» имеет значение «обед», а слово «CATS» - кошка (см. англо-русский словарь под ред. В.К. Мюллера, М,1956, стр. 178, 98).

Таким образом, словосочетание «DINNER FOR CATS» в переводе с английского языка имеет семантическое значение - «обед для кошек».

Учитывая что, правовая охрана испрашивается для товаров 31 класса МКТУ а именно «aliments pour animaux domestiques, notamment aliments pour chats» (продукты питания для домашних животных, а именно продукты питания для кошек), словесный элемент «DINNER FOR CATS» указывает на назначение товаров, однако учитывая, просьбу заявителя и тот факт, что данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в заявлении обозначении, он может быть включен как неохраняемый элемент.

В отношении противопоставленного экспертизой заявленного обозначения «ДЖУЛИЯ» по заявке № 2002723239/50, приоритет от 17.10.2002, необходимо отметить следующее. На дату проведения заседания коллегии (06.07.2006), согласно информации из базы ФИПС, в отношении заявки № 2002723239/50 было вынесено решение о признании заявки отозванной от 07.05.2006, в связи с неуплатой пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства. Сроки обжалования данного решения, установленные Законом, истекли, решение обжаловано не было.

Таким образом, оснований для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражения от 28.04.2006, отменить решение экспертизы от 19.01.2006 и предоставить правовую охрану на территории РФ международной регистрации № 807532 в отношении следующих товаров:**

**31- aliments pour animaux domestiques, notamment aliments pour chats.**

