

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.01.2011, поданное ООО «Торговая сеть «Диксика», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707283/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009707283/50 с приоритетом от 08.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДИКСИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 08.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарными знаками «DEXIA» по свидетельству №251425 и «ДЕКСИА» по свидетельству №394609 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ [1];

- товарными знаками «ДИКСИ», «DIXY», «Дикси» по свидетельствам №№ 346789, 329967, 329969, 406468, 384465 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют отличие в буквенном составе, что отличает их фонетически;
- в сравниваемых знаках использованы различные шрифты;
- часть противопоставленных товарных знаков выполнена в латинице, а также содержит изобразительные элементы, что приводит к отсутствию их визуального сходства с заявленным обозначением;
- обозначения «ДИКСИ», «DIXY», «Дикси» являются значимыми словами в отличие от фантазийного заявленного обозначения, в связи с чем отсутствует их смысловое сходство;
- использование обозначения «ДИКСИКА» в качестве названия торговой точки началось учредителем заявителя Кашаповым А.В. задолго до открытия сети магазинов «ДИКСИ», что свидетельствует о его приоритете на данное обозначение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009707283/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.04.2009) поступления заявки №2009707283/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009707283/50 «ДИКСИКА» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «DEXIA» по свидетельству №251425 и «ДЕКСИА» по свидетельству №394609 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ [1] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленные словесные и комбинированные товарные знаки «ДИКСИ», «DIXY», «Дикси» по свидетельствам №№ 346789, 329967, 329969, 406468, 384465 [2] представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя, основанную на элементе «ДИКСИ» (транслитерация «DIXY»). Следовательно, восприятие противопоставленных товарных знаков [2] будет определяться восприятием вышеуказанного основного элемента серии.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «ДИКСИКА» и «DEXIA/ДЕКСИА» и «ДИКСИ/DIXY».

Фонетическое сходство основано на близком буквенном (звуковом) составе сравниваемых обозначений (Д, И, К, С, А/ D, I, X, A). При этом следует отметить, что противопоставленные обозначения «ДИКСИ/DIXY» [2] фонетически полностью входят в заявленное обозначение в начальной позиции с совпадением первых пяти звуков, что свидетельствует об очень высокой степени их звукового сходства.

Сходство по визуальному признаку обусловлено выполнением заявленного обозначения и части противопоставленных обозначений стандартными шрифтовыми единицами заглавными буквами русского алфавита (св. №329969 «ДИКСИ»), строчными буквами русского алфавита (св. №394609 «Дексиа»).

Отсутствие лексических значений обозначения «ДИКСИКА» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Товары 16 и услуги 35, 39, 41, 43 классов МКТУ сравниваемых знаков совпадают или являются однородными в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что в возражении не оспаривается.

Следует отметить, что противопоставленными товарными знаками [2] маркируются товары и услуги широко известной сети магазинов «ДИКСИ», в связи с чем маркировка однородных товаров и услуг заявленным обозначением обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Довод возражения о том, что использование обозначения «ДИКСИКА» в качестве названия торговой точки началось учредителем заявителя Кашаповым А.В. задолго до открытия сети магазинов «ДИКСИ», не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака как не предусмотренный вышеприведенной правовой базой в качестве основания для регистрации согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2010.**