

Палата по патентным спорам (далее—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, и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.09.2003, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР» (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 05.03.2004 о регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения с изменением приведенного заявителем перечня товаров, для которых испрашивалась регистрация по заявке № 2003708196/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003708196/50 с приоритетом от 09.04.2003 является Закрытое акционерное общество «ЦЕЙЗЕР». Заявленное в качестве товарного знака словесное обозначение «ТВИСТЕР», согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой транслитерацию английского слова Twister (сучильщик, канатный мастер, танцор твиста), выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного товарного знака испрашивалась в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2003708196/50.

Экспертиза ФИПС 05.03.2004 приняла решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и части 30 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 30, товаров 32 и 33 классов МКТУ указанным решением экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение «ТВИСТЕР» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «TWISTER» (приоритет для РФ 06.08.1990) международная регистрация № 483430 [1] в отношении 30 класса МКТУ, правообладатель UNILEVER N.V.;

- товарным знаком «TWISTER CHIC» международная регистрация №723430 [2] (приоритет от 10.06.1999) в отношении товаров 30 класса МКТУ, правообладатель UNILEVER N.V.;

- товарным знаком «CHAMP TWISTER», международная регистрация №727864 [3] (приоритет от 11.08.1999) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, правообладатель Meierei-Zentrale GmbH., (DE)

- товарным знаком «TWISTER», зарегистрированным за №172327 [4], (приоритет от 06.10.1999) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладатель «Юнилевер Н.В.»;

- товарным знаком «ТВИСТЕР», зарегистрированным за №196172 [5], (приоритет от 15.07.1998) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладатель «Юнилевер Н.В.»;

- товарным знаком «TWISTER», зарегистрированным за №246753 [6], (приоритет от 10.07.2000), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладатель «Кентукки Фрайд Чикен Интернэшенэл Холдингс Инк.»;

- товарным знаком «TWISTER», зарегистрированным за №207238 [7], (приоритет от 31.07.2000) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладатель «Юнилевер Н.В.»;

- товарным знаком «TROPICANA TWISTER», зарегистрированным за №255198 [8], (приоритет от 15.03.2002) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, правообладатель «Тропикана Продактс, Инк.»;

- товарным знаком «ТРОПИКАНА ТВИСТЕР», зарегистрированным за №256425 [9], (приоритет от 10.11.2002) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, правообладатель «Тропикана Продактс, Инк.».

В возражении от 05.09.2003, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявитель имеет согласие от компании Юнилевер Н.В. (Нидерланды), правообладателя товарных знаков №№ 483430, 723430, 172327, 196172, 207238 [1,2,4,5,7], противопоставленных в решении экспертизы, на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения «ТВИСТЕР»

в качестве товарного знака для указанных в заявке товаров 30 класса МКТУ, за исключением таких товаров, как замороженные кондитерские изделия, мороженое, замороженная вода, лед и препараты для производства замороженных товаров, включенных в 30 класс МКТУ;

— заявитель просит при вынесении решения учесть указанные выше обстоятельства;

— международная регистрация № 727864 [3] знака «Champ Twister», указанная в решении экспертизы, аннулирована 04.06.2004 г. (№15/2004 Gazette OMPИ des marques internationales / WIPO Gazette International Marks / Gaceta de la OMPИ de Marcas Internacionales), поэтому должна быть исключена из перечня противопоставленных товарных знаков.

На заседании коллегии заявитель выразил согласие с правомочностью противопоставленных в решении экспертизы товарных знаков №№ 246753, 255198, 256425 [6,8,9] как сходных до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 30 (части), 32 и 33 классов МКТУ и исключил однородные товары из первоначально заявленного перечня.

В возражении изложена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29 и 30 классов МКТУ.

К возражению в качестве приложения представлено письменное согласие компании Юнилевер Н.В. (Нидерланды), правообладателя товарных знаков (1,2,4,5,7) на использование и регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 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 09.04.2003 поступления заявки № 2003708196/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

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

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) пункта 14.4.2.2 Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ТВИСТЕР» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается для товаров 29 и 30 классов МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

Правовая охрана международной регистрации № 727864 [3] знака «Champ Twister» аннулирована 04.06.2004 г. (№15/2004 Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette International Marks / Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales), поэтому этот знак не учитывается при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона (пункт 14.4.2.1 Правил).

Также к указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя товарных знаков №№ 483430, 723430, 172327, 196172, 207238 [1,2,4,5,7] - компании Юнилевер Н.В. (Нидерланды).

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию обозначения «**ТВИСТЕР**» по заявке № 2003703930/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ (за исключением товаров 30 класса МКТУ: замороженные кондитерские изделия, мороженое, замороженная вода, лед и препараты для производства замороженных товаров, включенных в 30 класс МКТУ), вывод о сходстве заявленного и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 17.06.2004, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2004, изменить решение экспертизы от 05.03.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение с изменениями, предусмотренными возражением, в отношении следующих товаров:

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

(511) 29 - Альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые, белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь, желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; Мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты

фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы быстрого приготовления; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты; консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

30 - Ароматизаторы; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; бублики; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; каши быстрого приготовления; клейковина пищевая; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; кускус; лапша; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; свес дробленный; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые;

продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сушки; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].