

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.11.2010, поданное Компани Жерве Данон, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702171/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «DINO» по заявке № 2009702171/50 с приоритетом от 09.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 16, 21, 24, 25 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 05.08.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702171/50 в отношении товаров 08, 16, 21, 24 и 28 классов МКТУ. Для заявленных товаров 25 класса МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 889818 (приоритет от 10.08.2006), владельцем которого является компания TEGET Ltd., Болгария.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.08.2010 о государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку сравниваемые обозначения не ассоциируются в целом, а имеют графические отличия, которые играют существенную роль при определении сходства товарных знаков;

- заявленное обозначение «DINO» и противопоставленный комбинированный знак «ДИНО» графически и семантически не сходны;

- заявленное обозначение «DINO» является производным от слова «DANINO», которое зарегистрировано в составе знаков по международным регистрациям № 764513 и № 927195 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ и используется заявителем в России;

- правообладателем противопоставленного знака является болгарская фирма, поэтому слово «ДИНО» можно считать личным мужским именем;

- российский потребитель легко отличит обозначение, выполненное буквами кириллического алфавита, от обозначения, выполненного латинскими буквами, тем более что обозначения будут сопровождаться ярлыками с указанием соответствующей фирмы – производителя товаров;

- поскольку зрительное восприятие отдельного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь;

- принимая во внимание квадрат, на котором размещено слово «ДИНО» противопоставленного знака, и тот факт, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита без какого-либо внешнего контура, а также за счет различия в графическом рисунке кириллических и латинских букв в сравниваемых обозначениях и наличия оригинального графического элемента в противопоставленном знаке можно сделать вывод, что сопоставляемые обозначения отличаются визуально;

- смысловое значение сравниваемых знаков для российского потребителя без дополнительной информации в явном виде отсутствует, однако противопоставленный знак будет восприниматься как болгарское имя собственное, а заявленное обозначение – как сокращение от латинского слова «dinosaur» – динозавр, изображение которого введено в гражданский оборот заявителем (международные регистрации № 778445, № 788143, № 810981, № 810918 с указанием России) и широко известно российским потребителям благодаря телевизионной рекламе молочных продуктов для детей, что не приведет к смешению знаков в гражданском обороте;

- анализ по графическому и семантическому критериям сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений;

- товары 25 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленной регистрации, являются однородными, однако в силу отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, по мнению заявителя, не существует препятствий для использования обозначений разными субъектами предпринимательства.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 764513;
- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 927195;
- копии страниц словаря иностранных имен;
- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 778445;
- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 788143;

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 810981;
- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 810918.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.01.2011, изучив материалы информационного поиска, имеющийся в отчете экспертизы, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС заявителю были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения. Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 323996 (приоритет от 28.06.2005) и знаком по международной регистрации № 485066 (приоритет от 30.03.1984), не упомянутыми в решении Роспатента от 05.08.2010.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность для представления своих доводов по выдвинутым коллегией мотивам, в связи с чем заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 18.02.2011.

Проанализировав выдвинутые коллегией Палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации товарного знака по заявке № 2009702171/50, заявителем направлено в Палату по патентным спорам письмо от 18.01.2011, в котором он отзывает возражение от 10.11.2010

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

С учетом даты (09.02.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1.6 Правил ППС Палата по патентным спорам рассматривает возражения на решения экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство № ММ604721 от 18.01.2011 об отзыве возражения от 10.11.2010 на решение о государственной регистрации товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 10.11.2010 на решение Роспатента от 05.08.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702171/50.