

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 26.12.2012. Данное возражение подано компанией «Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал Проперти АпС», Дания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727589, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010727589 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Dirol», «FRESH & CLEAN» и т.д. была подана 26.08.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, правовая охрана испрашивалась на имя компании «Данди А/С», Дания. В дальнейшем Роспатентом были внесены изменения в наименование заявителя, о чем он был уведомлен 14.02.2012. Права на заявку в настоящее время принадлежат заявителю - «Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал Проперти АпС», Дания.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из фрагмента этикетки фронтального плана. Все словесные элементы выполнены в латинице («Dirol®» - фантазийное слово, «FRESH & CLEAN» – в переводе с английского «освежает и очищает», «GRANULATED CENTER» - «гранулированный центр, ядро», «ICE SENSATION» - «ледяная сенсация», «FRESH PEPPERMINT» - «свежая перечная мята», «SUGARFREE GUM» - «леденец, жевательная резинка без сахара»). Справа от элемента «FRESH PEPPERMINT» расположены стилизованные изображения зуба

и звездочки.

Роспатентом 21.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727589 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Данди А/С, Дания) знаками:

- со словесным знаком «DIROL ARCTIC AIR», по международной регистрации № 714161, приоритет от 06.05.1999 [1];
- с комбинированным знаком «Dirol», по международной регистрации № 696620, приоритет от 09.06.1998 [2].

В заключении также указано, что по состоянию на 17.09.2012 каких-либо изменений в наименование владельца противопоставленных регистраций внесено не было. Кроме того, отмечено, что «FRESH & CLEAN», «GRANULATED CENTER», «ICE SENSATION», «FRESH PEPPERMINT», «SUGARFREE GUM» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, состав, назначение и форму товара.

В палату по патентным спорам 27.12.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что наименование «Данди А/С» является прежним наименованием заявителя и на дату подачи возражения соответствующие изменения были должным образом внесены. Кроме того, заявителем выражено согласие с неохраноспособностью вышеперечисленных элементов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия (за исключением предназначенных для медицинских целей), а именно резинки жевательные без сахара».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (26.08.2010) заявки № 2010727589 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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 пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, на которой выполнены следующие элементы: «Dirol®», «FRESH & CLEAN», «GRANULATED CENTER», «ICE SENSATION», «FRESH PEPPERMINT», «SUGARFREE GUM» и стилизованные изображения жевательной резинки, зуба и звездочки. Словесные элементы выполнены заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в белом, голубом, синем, красном и черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия (за исключением предназначенных для медицинских целей), а именно резинки жевательные без сахара».

Элементы «FRESH & CLEAN», «GRANULATED CENTER», «ICE SENSATION», «FRESH PEPPERMINT», «SUGARFREE GUM» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, состав, назначение и форму товара. Элемент ® является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью. Указанное заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак «DIROL ARCTIC AIR» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice».



Противопоставленный знак «» [2] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную прямоугольную этикетку, на

которой выполнены следующие элементы: «Dirol[®]», «XYLITOL», «White», «BAKING SODA», «SUGAR FREE DENTAL CHEWING GUM», «12 PIECES» и изображение ромба. Словесные элементы выполнены заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «chewing gum».

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный элемент «Dirol», а товары, приведенные в перечнях - однородны, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям базы данных Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в наименование владельца противопоставленных знаков [1, 2] 08.10.2012 были внесены изменения, и в настоящий момент заявитель и правообладатель противопоставленных знаков [1, 2] – одно и то же лицо – «Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал Проперти АпС», Дания.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данных знаков в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 26.12.2012, отменить решение Роспатента от 21.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010727589.