

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, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.03.2008, поданное фирмой Дикси Консьюмер Продактс ЛЛК, США (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «DIXI» по свидетельству №307208, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DIXI» по заявке №2005702282/50 с приоритетом от 07.02.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2006 за №307208 на имя ООО «GEO», г.Чайковский (далее - правообладатель), в отношении товаров 09, 11, 21 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №307208 представляет собой фантазийное слово «DIXI», выполненное обычным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «DIXI», которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «DIXI» сходен до степени смешения с товарным знаком «DIXIE» по свидетельству №344638 с более ранним

приоритетом (19.01.2005), которому была предоставлена правовая охрана на имя лица, подавшего возражение;

-сопоставляемые товарные знаки сходны ввиду фонетического и визуального сходства словесных обозначений;

- часть товаров 21 класса МКТУ «утварь бытовая за исключением из благородных металлов» оспариваемой регистрации однородна товарам 21 класса МКТУ «одноразовые тарелки чашки стаканы миски» противопоставленного товарного знака, поскольку последние являются разновидностью первых и соотносятся с ними как вид - род.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительной правовую охрану товарного знака «DIXI» в отношении части товаров 21 класса МКТУ: «утварь бытовая за исключением из благородных металлов».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии по рассмотрению возражения не присутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.02.2005) поступления заявки № 2005702282/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие 10.05.2003, (далее – Правила).

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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №307208 представляет собой словесное обозначение «DIXI», выполненное шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак «DIXIE» по свидетельству №307208 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ товарных знаков свидетельствует об их сходстве.

Так, сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, так как, вероятнее всего, они имеют тождественное звучание [diksi], поскольку сочетание «-ie» в конечной части противопоставленного знака звучит как [-i].

Графическое сходство обусловлено тем, что сопоставляемые знаки выполнены буквами латинского алфавита, при этом четыре первые буквы полностью совпадают.

Анализ словарно–справочной литературы показал, что слово «DIXIE» в переводе с английского на русский язык означает «Южные штаты США; *воен жарг.*, 1) походный котелок, 2) кухонный котел» (см. «Новый Большой англо-русский словарь» составленный под общим руководством Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой, М., «Русский язык», 2000, т.1,с.596). Значение слова «DIXI» в общедоступных словарях не выявлено.

Изложенное выше обуславливает сходство сопоставляемых знаков по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее. Товары 21 класса МКТУ «одноразовые тарелки, чашки, стаканы, миски» (указанное в перечне противопоставленного товарного знака) и «утварь бытовая за исключением из благородных металлов» (указанное в перечне оспариваемого товарного знака) относятся один к другому как категории вид – род, а также имеют общее функциональное назначение и, следовательно, являются однородными.

При установлении однородности товаров 21 класса МКТУ коллегией были приняты во внимание высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также тот факт, что они предназначены для маркировки товаров, относящихся к категории товаров широкого потребления, при оценке степени однородности которых применяется более строгий подход.

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечнях свидетельств, свидетельствуют о сходстве указанных знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.03.2008 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «DIXI» по свидетельству №307208 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 Безмены (весы); весы; электрические машины для обработки ковров шампунем; утюги электрические.

11 вафельницы электрические; вентиляторы бытовые (электрические); вентиляторы (кондиционирование воздуха); вентиляционные установки и устройства (кондиционирование воздуха); приспособления для поворачивания вертел; установки для очистки воды; аппараты для дезодорации воздуха; фены; сушилки для волос; кастрюли скороварки, котлы и прочие варочные аппараты электрические для приготовления пищи под давлением; емкости холодильные; жаровни (жарочные аппараты); аппараты для загара; электрические приспособления для приготовления йогурта; камеры холодильные; калориферы; кондиционеры; установки для кондиционирования воздуха; кофеварки электрические; кухонные плиты; ледники (шкафы); мангалы; морозильные аппараты; устройства для обжаривания (жаровни); устройства для обжаривания; устройства электрические для обжаривания в масле; устройства для обжаривания гренок; устройства для обжаривания зерен кофе; печи (плиты) кухонные; печи микроволновые (для приготовления пищи); оборудование и установки для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов; оборудование и установки для приготовления пищи; посуда электрическая для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов; приспособления для подогрева блюд; противни; раковины стерилизаторы; стерилизаторы воды; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушильные аппараты; сушильные печи; тостеры для хлеба; нагреватели для утюгов; фены для сушки волос; холодильники; холодильные шкафы; чайники электрические; шкафы вытяжные; газовые горелки; насадки для газовых горелок; регулировочные и предохранительные устройства для газовых приборов; плиты для обогрева; радиаторы электрические; плиты электрические.

- 21 прессы гладильные для брюк; вафельницы неэлектрические; вертела металлические; сифоны для газированной воды; жаровни (кухонная утварь); измельчители (мельницы, дробилки, смесители) бытовые неэлектрические; кастрюли скороварки для приготовления пищи под давлением неэлектрические; кофеварки неэлектрические; мельницы бытовые ручные; мельницы кофейные ручные, аппараты неэлектрические для обжаривания в масле; мельницы для перца ручные; подставки для утюгов; сковороды; термосы; терки (бытовая утварь); чайники неэлектрические; щетки электрические (за исключением деталей машин).
- 42 научно-исследовательские разработки; экспертиза инженерно-техническая.