

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 «DIXY» по свидетельству №330196, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «DIXY» по заявке №2005724697/50 с приоритетом от 28.09.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2007 за №330196 на имя ЛЕКСАВАРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова (далее - правообладатель), в отношении товаров 01, 03, 05, 10, 16, 21, 24, 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №330196 представляет собой фантазийное слово «DIXY», выполненное обычным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «DIXY», 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 «DIXY» сходен до степени смешения с товарным знаком «DIXIE» по свидетельству №344638 с более ранним

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

-сопоставляемые товарные знаки сходны ввиду фонетического и визуального сходства;

- часть товаров 05 и товары 16 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку являются тождественными или относящимися друг к другу как род - вид.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительной правовую охрану товарного знака «DIXY» в отношении части товаров 05 класса МКТУ: «гигиенические салфетки» и всех товаров 16 класса МКТУ.

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 (28.09.2005) поступления заявки № 2005724697/50 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 №330196 представляет собой словесное обозначение «DIXY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак «DIXIE» по свидетельству №330196 также выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ товарных знаков свидетельствует об их сходстве.

Так, сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными: они, очевидно, имеют тождественное звучание начальных частей ([diks]), а их конечные части, вероятнее всего, также звучат одинаково (-Y [i], -IE [i]).

Графическое сходство обусловлено тем, что сопоставляемые знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и имеют одинаковое начало.

Анализ словарно–справочной литературы свидетельствует об отсутствии сведений о лексическом значении слов «DIXY» и «DIXIE», что не позволяет оценить сопоставляемые обозначения по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

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 16 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, и товары 05 (гигиенические салфетки) и 16 классов МКТУ оспариваемой регистрации имеют тождественное или сходное назначение, изготовлены из одного и того же материала, имеют сходный круг потребителей, каналы реализации, а также характеризуются взаимозаменяемостью. Таким образом, следует признать, что вышеназванные товары являются однородными.

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 05 и 16 классов МКТУ, приведенных в их перечнях, 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 недействительной правовую охрану товарного знака «DIXY» по свидетельству №330196 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)	
01	химические добавки для инсектицидов.
03	вата косметическая; тампоны ватные на жестком держателе косметические; туалетные принадлежности (препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических); препараты для чистки; антистатики бытовые; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; аппреты для придания блеска при стирке белья; краски для волос; препараты для укладки волос.
05	вата гигроскопическая; вата медицинская; вкладыши, прокладки для трусов гигиенические; гигиенические панталоны, бинты, бандажи; гигиенические подушечки, повязки женские; гигиенические тампоны женские; гигиенические пояса женские; гигиенические салфетки, подушечки; гигиенические трусы женские; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; лосьоны для фармацевтических целей; горчица для фармацевтических целей; лечебные составы для ванн; соли для ванн лечебные; дезодоранты, освежители воздуха, за исключением предназначенных для личного пользования; препараты для очистки воздуха; инсектициды, репелленты; инсектицидный порошок; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты, предохраняющие от крылатых насекомых; средства и препараты для уничтожения паразитов; минеральные воды, напитки диетические для медицинских целей.
10	клеенки подкладные для больничных коек; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов.
21	туалетные принадлежности; принадлежности (неэлектрические) для снятия грима; зубные щетки; губки туалетные; губки для хозяйственных целей.

24	салфетки косметические текстильные; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки столовые текстильные; салфетки тканевые для мытья посуды.
25	нагрудники детские, за исключением бумажных; пеленки из текстильных материалов; пояса (белье нижнее); трусы.
29	консервированные пищевые продукты; рыбные пищевые продукты; морепродукты; паштеты из печени, мяса, рыбы, птицы и морепродуктов.
30	горчица; соусы (за исключением заправок для салатов); кофе.
31	икра рыб.