

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное фирмой «Лидл Штифтунг энд Ко. КГ», Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы заявленного обозначения «DENTALUX» по заявке № 2004704018/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «DENTALUX» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2004704018/50 с приоритетом от 24.02.2004 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ - зубные порошки и пасты.

Заявленное обозначение «DENTALUX» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 19.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано тем, что заявитель уже имеет исключительное право на тождественный товарный знак, охраняемый в Российской Федерации по международной регистрации № 621095 для одного и того же перечня товаров.

В решении экспертизы указано, что законодательством не предусмотрено произведение двух регистраций на тождественные товарные знаки с одинаковым перечнем товаров на имя одного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является одной из ведущих европейских сетей супермаркетов;
- в настоящее время заявитель владеет более чем 450 товарными знаками, получившими правовую охрану по процедуре Мадридского соглашения в РФ или находящимися на рассмотрении экспертизы по существу;

- на некоторые, ранее получившие в России правовую охрану международные товарные знаки, Заявитель повторно подал заявки, но теперь уже по национальной процедуре, с целью сохранения своих исключительных прав;
- представленное Экспертизой объяснение невозможности регистрации заявленного обозначения в связи с двойной регистрацией является неправомерным, так как подобное основание отсутствует в положениях статей 6 и 7 Закона;
- по процедуре Мадридского соглашения товарному знаку в РФ при предоставлении ему правовой охраны свидетельство на него не выдается, таким образом, нарушения действующего законодательства, как его трактует Экспертиза, не имеет места;
- сравниваемые обозначения не являются идентичными, поскольку они выполнены шрифтами различного размера;
- перечни сравниваемых обозначений не являются идентичными, поскольку международной товарный знак получает правовую охрану в РФ для перечня товаров на французском языке, в результате чего могут существовать различные варианты перевода товаров, не совпадающие с перечнем по национальной заявке;
- подача рассматриваемой заявки при уже имеющейся международной регистрации является превентивной мерой и в целях более полной защиты товарного знака в РФ.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 19.01.2006 и предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке № 2004704018/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о заявителе из сети Интернет (Приложение № 1);
- товарные знаки фирмы «Лидл Штифтунг энд Ко. КГ» (Приложение № 2);
- примеры регистрации аналогичных обозначений, принадлежащих Заявителю (Приложение № 3).

В заявленное обозначение были внесены изменения, касающиеся шрифтового исполнения заявленного обозначения, согласно которым обозначение «Dentalux» является словесным и выполнена буквами латинского языка, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

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

С учетом даты 24.02.2004 поступления заявки № 2004704018/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003; рег. № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 9 Закона и пункта 14.10 Правил в случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.

При анализе материалов заявки № 2004704018/50 Палатой по патентным спорам выявлены следующие обстоятельства.

Обозначение «DENTALUX» с приоритетом от 24.02.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ - «зубные порошки и пасты».

Отказ в регистрации указанного обозначения экспертиза мотивировала тем, что заявитель уже имеет исключительное право на тождественный знак,

охраняемый в Российской Федерации по международной регистрации № 621 095 с приоритетом от 04.06.1994 для товаров 3 класса МКТУ «dentifrices» (зубные порошки, пасты).

На дату рассмотрения возражения в обозначение были внесены изменения, согласно которым обозначение «Dentalux» является словесным и выполнена буквами латинского языка, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

Таким образом, после внесения изменения в заявку № 2004704018/50 заявленное обозначение и знак по международной регистрации нельзя признать тождественными, поскольку они представлены в различном шрифтовом исполнении, что устраняет препятствия для регистрации.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения «Dentalux» в качестве товарного знака в отношении товаров, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2006, отменить решение экспертизы от 19.01.2006, зарегистрировать заявленное обозначение «Dentalux» по заявке № 2004704018/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

05 зубные порошки и пасты.

