

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.06.2007, поданное Гамзаевым М.Г. (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006708025/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006708025/50 с приоритетом от 03.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Айслим», выполненный буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 18.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение фонетически сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарными знаками «Айсмил» (свидетельство

№285589 с приоритетом от 01.07.2004) и «Icemil» (свидетельство №281305 с приоритетом от 01.07.2004), ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Компания МИЛОРД», 125040, Москва, ул. Скаковая, д.17, стр.2.

В возражении от 28.06.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем перед подачей заявки №2006708025/50 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности был проведен автоматизированный информационный поиск словесной части обозначения, в котором не были отражены противопоставленные экспертизой товарные знаки;
- заявитель использует заявленное обозначение для маркировки своей продукции с 2002 года только в определенном регионе. Аналогичные товары, маркованные противопоставленными товарными знаками, потребителю этого региона неизвестны;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга в семантическом отношении, поскольку в заявленное обозначение «Айслим», состоящее из двух семантических фрагментов «АЙС» (от английского «ice» - лед) и «ЛИМ» (начальная часть слова «лимонад»), и противопоставленные товарные знаки «Айсмил»/Icemil» (первая часть образована от слова «ice» - лед, а вторая часть от английского слова «milk» - молоко), заложена различная семантика, что позволяет потребителям отличать эти обозначения друг от друга;
- данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что столкновение на рынке товаров, маркованных заявлением обозначением и противопоставленными товарными знаками, невозможно.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно:

- санитарно-эпидемиологические заключения от 04.03.2002, 01.04.2003, 01.03.2007 [1];

- сертификаты соответствия от 06.02.2003, от 06.02.2005, 20.03.2007 с приложениями [2];

- образцы этикеток продукции заявителя [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006708025/50 в качестве товарного знака.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2007, заявитель представил дополнительные материалы, а именно, копию текста из «Аварско-русского словаря», стр.320-323 (без выходных данных). В дополнение к изложенным в возражении аргументам в защиту регистрации заявленного обозначения, заявитель также сообщил, что в обозначение «Айслим» заложена определенная семантика, а именно, что конечная часть обозначения «ЛИМ» образована от аварского слова «лъим» - вода.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.04.2006) поступления заявки №2006708025/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с

комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение по заявке №2006708025/50 является комбинированным, словесная часть обозначения «Айслим» выполнена жирным шрифтом буквами русского алфавита. От стилизованной буквы «Й» в ее верхней части отходит горизонтальная полоса, которая тянется до последней буквы слова «М». Указанная стилизация буквы «Й», тем не менее, существенно не влияет на восприятие знака, позволяя прочитать заявленное обозначение именно как слово «АЙСЛИМ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №281303 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «IcemiL» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «IcemiL» транслитерируется на русский язык как «АйсмиЛ».

Противопоставленный товарный знак «АйсмиЛ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, установленными пунктом 14.4.2.2 Правил, заявленное обозначение «Айслим» и противопоставленные товарные знаки «IcemiL», «АйсмиЛ» являются сходными, поскольку

характеризуются одинаковым составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов [айс-лим] и [айс-мил], тождеством звучания начальных частей слов и сходством звучания начальных частей.

Следует отметить, что поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод о том, что у заявленного обозначения «Айслим» и противопоставленных товарных знаков «IcemiL», «Айсмил» имеется семантика, представляется неубедительным в силу необходимости домысливания.

Опасность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №285589 усиливается также благодаря использованию одного цветового решения шрифтов, что обуславливает графическое сходство сравниваемых обозначений, складывающееся от общего зрительного впечатления.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам «IcemiL», «Айсмил» предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный,nectары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков». Указанные

товары являются идентичными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки №2006708025/50.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2007, оставить в силе решение экспертизы от 18.05.2007.