

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 (далее - Кодекс), 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.09.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007737641/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.12.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки «заявленное обозначение представляет собой этикетку, в верхней части которой выполнено слово на английском языке «ICE» (в переводе на русский язык означает «лед»). Под словом «ICE» расположено слова «vodka» («водка») и «lime» («разновидность лимона»). В центре этикетки расположено стилизованное изображение кубиков льда. Под изобразительным элементом, в нижней части этикетки выполнены словесные элементы: лед, лайм, водка особая и цифры 0,5 л, 40 %». Обозначение выполнено в белом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 24.06.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007737641/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое

мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное заключение обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «ICE vodka lime лед-лайм водка особая» сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками, содержащими словесный элемент «ICE» по свидетельствам № 161696, 134569 (приоритет от 11.10.1993, срок действия регистраций продлен до 11.10.2013), зарегистрированными ранее на имя «ИнБев С.А.», Бельгия для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Включенные в обозначение цифры, буквы, слова, за исключением словесных элементов «ICE», «лед», указывают на вид товара («водка особая, «vodka»), состав сырья («Лайм», «Lime» - разновидность лимона), свойства товара (крепость 40 %, объем 0,5 л.) и являются неохраняемыми в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.09.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 161696, 134569 имеют различия по графическому, фонетическому, семантическому критериям, не ассоциируются друг с другом в целом и не сходны до степени смешения;

2) некоторые товары 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 161696, 134569 являются однородными по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ;

3) заявитель является обладателем исключительных прав на товарный знак «ЛЕД» по свидетельству № 206986/1;

4) заявитель производит водку, маркированную обозначением «ICE-лед»;

5) противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 161696, 134569 не используются правообладателем, в связи с чем, заявителем поданы заявления о досрочном прекращении их правовой охраны в связи с неиспользованием.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ICE» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «водка особая», «vodka», «Лайм», «Lime», «40 %», «0,5 л».

На заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2009, заявителем было представлено ходатайство (на 3 л.) о переносе заседания коллегии в связи с ведением в Палате по патентным спорам делопроизводства по заявлениям о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 161696, 134569 в связи с их неиспользованием. В удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (19.10.2009) правовая охрана противопоставленных знаков по свидетельствам № 161696, 134569 действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства.

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

С учетом даты подачи заявки (03.12.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в том числе указывающие на их вид, количество, свойство, назначение, материал сырья, объем (пункт 2.3.2.3 Правил).

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) 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.

Заявленное обозначение по заявке № 2007737641/50 является комбинированным, представляет собой этикетку. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «ICE», «vodka», «lime», исполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В средней части этикетки исполнены изобразительные элементы в виде стилизованных кубиков льда с каплями. В нижней части этикетки расположены следующие слова, буквы и цифры: «ЛЕД-ЛАЙМ», «водка особая», «0,5 л», «40 %». Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В данном комбинированном обозначении, представляющим собой этикетку, основным элементом является словесный элемент «ICE» в силу своего композиционного решения и смыслового значения и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, индивидуализация заявленного товара 33 класса МКТУ осуществляется благодаря словесному элементу этикетки «ICE».

Решение Роспатента от 24.06.2009 в части признания элементов «vodka», «lime», «лайм», «водка особая», «0,5 л», «40 %» неохраноспособными заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак (1) по свидетельству № 161696 с приоритетом от 11.10.1993 является комбинированным. Словесная часть представлена словом «ICE», исполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представлена изображением треугольника, поле которого заполнено линиями. Словесный элемент «ICE» пересекает треугольник в центральной его части. Срок действия регистрации противопоставленного товарного знака (1) продлен до 11.10.2013. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «алкогольные пивные напитки, в том числе легкое пиво, эль, портер, включая крепкий портер, солодовый ликер».

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 134569 с приоритетом от 11.10.1993 является комбинированным. Словесная часть представлена элементами «Labatt», «ICE», «BEER», исполненными стандартным шрифтом латинского алфавита. Элементы «ICE», «BEER» и первая буква слова «Labatt» выполнены заглавными буквами, а остальные буквы слова «Labatt» исполнены строчными буквами. По своему смысловому и пространственному значению словесный элемент «ICE» занимает доминирующее положение в товарном знаке (2) и несет основную индивидуализирующую нагрузку. Изобразительная часть представлена изображением треугольника, поле которого заполнено линиями. Элементы «Labatt», «ICE», «BEER» выполнены поверх поля треугольника друг под другом. Срок действия регистрации противопоставленного товарного знака (2) продлен до 11.10.2013. Словесный элемент «BEER» противопоставленного товарного знака (2) не является предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, пивные напитки, в том числе легкое пиво, эль, портер, включая крепкий портер, солодовый ликер».

Товар 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 32 класса МКТУ противопоставленных знаков (1,2) имеют одинаковое назначение,

относятся к одному родовому понятию (алкогольные напитки), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,2) обусловлен фонетическим, семантическим и графическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «ICE», которые занимают в сравниваемых обозначениях доминирующее положение и несут основную индивидуализирующую нагрузку.

На основании вышеизложенного, заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1,2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Довод заявителя в части использования обозначения «ICE-ЛЕД» для маркировки товара 33 класса МКТУ «водка» не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,2).

Относительно довода заявителя в части наличия у него исключительных прав на товарный знак «ЛЕД» по свидетельству № 206986/1 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Исключительные права заявителя на вышеуказанный товарный знак не распространяются на заявленное обозначение заявителя, признанное сходным с противопоставленными товарными знаками (1,2) на основании критериев сходства, предусмотренных пунктами (14.4.2.4), (14.4.2.2) Правил.

Относительно представленного заявителем письма от 13.01.2010 с приложением копий протоколов заседаний коллегий по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (1,2) в отношении товаров 32 класса МКТУ в связи с их неиспользованием, коллегия Палаты по патентным спорам сообщает следующее. Как уже указывалось выше, при рассмотрении возражения от 30.09.2009 Палатой по



патентным спорам оценивалась правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению, и поэтому указанные в письме факты не могут быть учтены при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.06.2009.**