

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2019 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706325 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТИК АЛЬЯНС», г. Омск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018706325 подано на регистрацию 20.02.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ICEKRIM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706325 для всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное является сложносоставным словом, состоящим из слова – «ice» (в переводе на русский язык – лед, ледяной) и слова «KRIM» (в переводе на русский язык – Крым, полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.) (см.<http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара и услуг, так как заявитель находится в г. Омске.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.05.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ICEKRIM» является искусственно образованным словом. Оно выполнено в латинице и является цельным словесным элементом;

- заявленное обозначение является фантазийным словом и не может быть воспринято как ложное и как способное ввести потребителя в заблуждение, так как не представляет собой и не содержит элементы, обладающие признаками правдоподобности, но не отвечающие действительности, и таким образом вводящие потребителя в заблуждение;

- поскольку слово «ICEKRIM» выполнено в латинице, то утверждать о том, что оно является сложносоставным словом на основании правил русского языка является неправомерным;

- нельзя оценивать слово «ICEKRIM» как сложносоставное слово английского языка, так как в английском языке отсутствует слово «KRIM»;

- как указано в решении экспертизы и с чем согласен заявитель, часть заявленного обозначения «ICE» имеет перевод с английского языка «лед, ледяной», то есть эта часть заявленного слова может оцениваться как конкретное слово английского языка с определенным смысловым значением;

- согласно электронному словарю www.dic.academic.ru наименование полуострова «Крым» переводится как «Krim» с русского языка на немецкий, на норвежский и на венгерский;

- таким образом, заявленное обозначение состоит из двух слов: одно из которых - слово английского языка, а второе - слово либо немецкого, либо норвежского, либо венгерского языка. Однако слияние слов из разных языков нельзя оценивать как сложносоставное слово;

- элемент «KRIM» не воспроизводит официальное наименование региона и географическое наименование полуострова Крым, следовательно, не может оцениваться как указание на место производства товаров и услуг;

- транслитерация «КРИМ» является полисемантическим элементом, что предопределяет неоднозначность смыслового значения элемента «KRIM» при его применении в качестве части цельного слова «ICEKRIM»;

- с целью установления вероятности введения потребителя в заблуждение регистрацией заявленного обозначения «ICEKRIM» на имя заявителя, по его поручению независимым маркетинговым агентством (ООО «Маркетинговое агентство «ДЕЛФИ»), были проведены исследования по установлению восприятия этого обозначения средним потребителем, согласно данному отчету основные ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии товарного знака «ICEKRIM» - это ассоциации с мороженым, что является логичным в связи с близкой фонетикой заявленного обозначения с наименованием мороженого на английском языке «ice cream». При этом является очевидным, что заявленное обозначение не является видовым наименованием мороженого, либо искажением наименования «ice cream», и воспринимается с этим продуктом только посредством ассоциаций;

- при восприятии обозначения «ICEKRIM» при применении к питьевой воде у основного количества респондентов возникли ассоциации, связанные с холодом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706325 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатки перевода заявленного обозначения «ICEKRIM», выполненного посредством электронных переводчиков <https://translate.vandex.ru>, <https://translate.google.ru> - 2 листа;
2. Копии страниц Большого англо-русского словаря, т. 2, М., Изд-во «Русский язык», 1977, стр. 833, распечатки перевода слова «Крым» на английский язык, выполненного посредством электронного переводчика <https://translate.yandex.ru>- 3 листа;
3. Распечатки перевода элемента «KRIM», выполненного посредством электронного переводчика <https://translate.yandex.ru> - 1 лист;
4. Распечатки транслитерации слова «Крым», выполненного посредством электронного транслит онлайн-переводчика <https://translit-online.ru> - 1 лист;
5. Распечатки перевода слова «Крым» с русского на все языки, выполненного посредством электронного переводчика на сайте dic.academic.ru - 4 листа;
6. Распечатки сведений из сети Интернет с сайтов: <https://ru-wiki.ru>; <https://ru.wikipedia.org>, касающиеся сервиса для поиска информации Яндекс.Словари - 2 листа;
7. Распечатки сведений, касающихся слова «Krim», с сайта dic.academic.ru - 4 листа;
8. Распечатки сведений, касающихся слова «Krim», с сайта <http://slowari.ru/word.Krim> -1 лист;
9. Распечатки сведений из Интернет, касающихся слова «Krim», при поиске по ссылке <http://znachenieslova.ru/slovar/encyclopedic/krim> - 2 листа;
10. Сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих элемент «KRIM» - 9 листов;
11. Сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Маркетинговое агентство «Делфи» - 9 листов;
12. Отчет по результатам опроса на тему восприятия словесного товарного знака «ICEKRIM» - 20 листов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является словесным «ICEKRIM», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.07.2019, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой искаженное написание слова английского

языка «ice cream» - мороженое, в связи с чем, для одной части заявленных товаров будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг. А для иных товаров и услуг, не имеющих отношение к «мороженому» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и услуг.

Указанное, предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. В связи с этим он ходатайствовал о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Заседание коллегии было перенесено. На заседание коллегии заявитель явился, и представил свои доводы относительно выдвинутых дополнительных оснований:

- заявленное обозначение «ICEKRIM» является цельным словесным элементом, в то время как английское слово «ICE CREAM» представляет собой два отдельных элемента;

- при искажении обычно доминирует оценка отличительного фактора, то есть устанавливается трансформация слова, которая и предопределяет его искажение при сохранении основной части исходного слова;

- при восприятии искаженного слова однозначно понятно исходное слово, однако при визуальном восприятии заявленного обозначения невозможно установить какое слово является исходным;

- заявленное обозначение не вызывает негативных эмоций и не содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На основании вышеизложенного, заявитель просит учесть приведенные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706325 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение «ICEKRIM» содержит в своем составе английское слово «ICE», которое обозначает «лед; замораживать; ледяной», см. Интернет, словари.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесная часть «KRIM» не является лексической единицей английского языка, и, действительно, как отметил заявитель, имеет перевод с немецкого языка в значении «Крым», см. Интернет, словари.

Однако, коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесная часть «KRIM» не будет восприниматься как название полуострова Крым, поскольку словесные составляющие словесного элемента «ICEKRIM» являются словесными единицами разных языков.

Тем не менее, коллегия отмечает, что заявленное обозначение «ICEKRIM» фонетически воспроизводит английское существительное «ice cream», которое переводится как «мороженое» и является распространенным и хорошо знакомым словом английского языка среди российских потребителей.

Таким образом, обозначение «ICEKRIM» воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении «мороженое» и для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое и услуг, относящихся к области производства и реализации товара мороженое, будет указывать на вид, состав, назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров, которые не являются мороженым, продуктом мороженого, не содержащих в своем составе такие продукты, а также услуг, не относящихся к деятельности в области производства мороженого или продуктов из мороженого, заявленное обозначение способно

вести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявителем был представлен Отчет по результатам опроса на тему восприятия словесного товарного знака «ICEKRIM», в котором указано, что более половины жителей Российской Федерации произносят слово «ICEKRIM» как «Айскрим» и, то, что ассоциации, которые вызывает данное обозначение, связаны с холодом или мороженым.

Указанное позволяет утверждать, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 27.09.2019 и 08.10.2019 по результатам проведения заседания коллегии, поступили: обращение на имя Руководителя Роспатента и особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которых сводятся к тому, что на первом заседании коллегии 17.07.2019 было озвучено иное, чем в решении экспертизы, основание для отказа, в связи с чем, заявитель сделал вывод о том, что доводы возражения приняты во внимание и коллегия признала указанные в решении экспертизы основания для отказа ошибочными.

Однако, на заседании коллегии 24.09.2019 резолютивная часть решения коллегии была озвучена следующим образом: «в удовлетворении возражения отказать, решение экспертизы оставить в силе», в связи с чем, заявителю непонятно, на каком из вышеуказанных оснований принято решение коллегии.

Относительно приведенного довода, коллегия отмечает, что оценка всех доводов, включая оспариваемое решение экспертизы, дается в заключении по результатам рассмотрения возражения.

Кроме того, Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706325, коллегия оставила в силе решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706325 с учетом новых обстоятельств, приведенных на заседании коллегии 17.07.2019.

Остальные доводы, изложенные в указанных корреспонденциях, повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2019.