

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, рассмотрела возражение от 24.03.2010, 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 № 2007735207/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки «заявленное обозначение является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита. Словесная часть обозначения представляет собой английское слово «ice» (транслитерация – «айс»), в переводе на русский язык означает лед. В отношении заявленных товаров является фантазийным».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 23.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007735207/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное заключение обосновано следующими доводами:

- заявленное обозначение «ICE» сходно до степени смешения с товарным знаком, содержащим словесный элемент «ICE» по свидетельству № 161696 (приоритет от 11.10.1993, срок действия регистрации продлен до 11.10.2013), зарегистрированным ранее на имя «ИнБев С.А.», Бельгия для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 161696 доминирующим элементом является словесный элемент «ICE», тождественный фонетически и семантически заявленному обозначению;

- изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 161696 воспринимается в качестве фона;

- в случае одновременного использования в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 161696 для товаров широкого потребления у потребителя создастся представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленного знака;

- наличие у заявителя прав на товарный знак «ЛЁД» по свидетельству № 206986/1, а также на рынке водки «ICE- ЛЁД» не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161696 имеют различия по графическому, фонетическому, семантическому критериям, не ассоциируются друг с другом в целом и не сходны до степени смешения;

2) различия в графическом исполнении способствуют отсутствию смешения сравниваемых обозначений;

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

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

5) слова «ICE» и «ЛЕД» являются сильными элементами, имеют словарное значение и формируют серию знаков заявителя;

6) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161696 не используется правообладателем, в связи с чем, заявителем подано заявление о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием, которое было удовлетворено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.01.2010.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ в качестве товарного знака по заявке № 2007735207/50.

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

С учетом даты подачи заявки (13.11.2007) 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 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 № 2007735207/50 представляет собой слово «ICE», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

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». В данном комбинированном знаке (1) основным элементом является словесный элемент «ICE» в силу своего композиционного решения и смыслового значения и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. Таким образом, индивидуализация вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ осуществляется благодаря словесному элементу «ICE».

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 32 класса МКТУ противопоставленного знака (1) 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 противопоставленного товарного знака (1) обусловлен фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «ICE». Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) сходны по графическому критерию сходства словесных обозначений ввиду использования при написании словесных элементов букв одного алфавита (латинский). При этом различие в графике написания букв элементов «ICE» (заглавные и строчные) является второстепенным.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

Вместе с этим, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание обстоятельство, связанное с прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака (1) в связи с его неиспользованием на основании решения Роспатента от 22.01.2010 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне, до даты подачи настоящего возражения.

Таким образом, поскольку правовая охрана противопоставленного знака (1) прекратила свое действие, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.03.2010, отменить решение Роспатента от 23.12.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007735207/50 для следующих товаров:**

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

(511)

33 - аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; настойки горькие; ром; сидры.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.