

Палата по патентным спорам 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 03.01.2005, поданное Сосьете Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №242260, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001728554/50 с приоритетом от 20.09.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2003 за №242260 на имя Открытого акционерного общества «Новокузнецкий хладокомбинат», Российская Федерация (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение «**Мега-Айс**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.01.2005, в котором лицо, подавшее возражение, выразило мнение о том, что регистрация указанного товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак «**Мега-Айс**» по свидетельству № 242260 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, словесным знаком «**МЕГА**» по международной регистрации № 571389 с конвенционным приоритетом от 11.12.1990 [1] и товарным знаком «**МЕГА**» по свидетельству № 211321 с приоритетом от 09.01.2001 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- при этом противопоставленные знаки образуют серию знаков;
- слово «МЕГА» входит в состав оспариваемого знака и является сильным элементом, поскольку в отличие от слова «АЙС», которое не имеет значения, является значимым;
- сходство знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством сильного словесного элемента «Мега», на которое падает логическое ударение в составе оспариваемого товарного знака «**Мега-Айс**», с противопоставленными товарными знаками «**MEGA**» [1], «**МЕГА**» [2];
- однородность товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] и [2] и оспариваемого товарного знака, обусловлена тем, что все они имеют одинаковую цель применения – относятся к мороженому и замороженным кондитерским изделиям и сухим смесям и связующим веществам для пищевого льда и мороженого, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей;
- правообладатель оспариваемого товарного знака при маркировке мороженого целенаправленно выделяет цветовым и графическим решением слово «Мега» в товарном знаке, что в еще большей степени увеличивает опасность смешения;
- при этом действия правообладателя по имитации товарных знаков, принадлежащих фирме Нестле С.А. , имеют систематический характер, что отражено в решении МАП от 28.10.2002.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию словесного товарного знака по свидетельству №242260 недействительной в отношении части товаров 30 класса МКТУ: йогурт замороженный (мороженое), лед пищевой, мороженое, мороженое фруктовое, связующие вещества для мороженого и пищевого

льда, смеси сухие для мороженого, смеси сухие для пищевого льда и мороженого.

К возражению приложены следующие документы:

- копия этикетки мороженого **Мега-Айс** на 1л.[3];
- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, 1999, с.20, с.347 на 3 л.[4];
- копия справки о регистрациях товарного знака «**MEGA**» в зарубежных странах на 5л.[5];
- копия решения МАП России от 01.11.2002 №АИ/16008 по делу № 1 10/496-02 с приложением этикеток на 8 л.[6];

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 03.01.2005, представил на заседании коллегии отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- оспариваемый словесный знак состоит из двух частей «Мега» и «Айс», написанных через дефис, что подчеркивает неразрывность словосочетания в целом, при этом наличие фантазийного слова «Айс» придает словосочетанию «**Мега-Айс**» в целом фантазийный характер, отличный от семантики слов «МЕГА», «MEGA»;
- присутствие в оспариваемом знаке фантазийного слова «Айс» меняет фонетическое звучание слов «МЕГА», «MEGA», что подтверждается наличием множества регистраций товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы «MEGA», «МЕГА», на имя различных производителей, в том числе и для оспариваемых товаров 30 класса МКТУ;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки имеют различную графику, а также общее зрительное восприятие;

- исполнение этикетки в цветном исполнении не имеет в данном случае отношения к регистрации товарного знака, при этом требование обязательного указания на упаковке производителя товара исключает смешение знаков в торговом обороте;

- правообладатель ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» активно и интенсивно использует оспариваемый товарный знак, является крупнейшим российским производителем, победителем конкурса «Лидер России 2002», в результате чего на рынке знак приобрел дополнительную различительную способность как средство индивидуализации товаров и услуг данного юридического лица.

В обоснование своей позиции правообладатель представил следующие информационные материалы:

- распечатки поиска из Интернета по слову «МЕГА» на 2л.[7];
- сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «МЕГА» на 9л.[8];
- сведения о рекламе на мороженное «**Мега-Айс**» на 2л.[9];
- сведения о реализации мороженого «**Мега-Айс**» на 4л.[10];
- фрагмент отчета по мониторингу рынка в апреле 2004 года на 25л.[11];
- письмо №85 от 28.06.2005, подписанное Председателем Правления Союза мороженщиков России на 1л. [12].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №242260.

До даты проведения коллегии в Роспатент поступили следующие материалы:

- корреспонденция №41 от 31.03.2006 от имени Союза мороженщиков России на 1л.;
- корреспонденция, поступившая 10.04.2006 от имени Генерального директора ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» на 23л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (20.09.2001) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, введены в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак «**Мега-Айс**» представляет собой два слова, соединенных дефисом, и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Элемент «Мега... – (от греч. Мега – большой) означает 1) часть сложных слов, означающая: «большой», напр. Мегалиты. 2) Приставка для образования наименований кратных единиц, по размеру равных  $10^6$  исходных единиц, обозначается М, например  $1 \text{ МВт} = 10^6 \text{ Вт}$  [см. Большой энциклопедический словарь, под ред. А.М. Прохорова, М., научное изд. «Большая Российская энциклопедия», 1998, стр. 706].

Значения элемента «Айс» не выявлено в толковых словарях русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка, Москва, "АЗЪ", 1993; Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, "НОРИНТ", 1998, Большой энциклопедический словарь, Москва, "Большая Российская энциклопедия", 1997), что позволяет отнести его к вымышленным словам, не имеющим смыслового значения.

Принимая во внимание изложенное, обозначение «**Мега-Айс**» в целом является вымышленным, не имеющим смыслового значения, в силу чего нет оснований анализировать его с точки зрения положения логического ударения, вместе с тем, вхождение словесного элемента

«Мега» в состав многих товарных знаков обуславливает вывод о его низкой различительной способности, что не позволяет отнести его к сильному элементу данного обозначения. Указанное подтверждается многолетней практикой регистраций товарных знаков на имя различных производителей, включающих словесный элемент «МЕГА»/ «MEGA», в том числе и для товаров 30 класса МКТУ [8].

Знак по международной регистрации №571389 [1], представляет собой слово «**MEGA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №211321 [2] представляет собой слово «**Мега**», выполненное в оригинальной графической манере буквами русского алфавита, при этом первоначальная буква – прописная. Знак охраняется в белом, темно-коричневом и горчичном цвете.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1] и [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «**MEGA**» /«**МЕГА**».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе оригинальный элемент «-**АЙС**», придающий ему отличное от противопоставляемых знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно товарный знак «**Мега-Айс**» не совпадает со знаком «**MEGA**» [1] и товарным знаком «**Мега**» [2] по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, составу гласных и согласных и т.д., что обуславливает

отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Семантика знаков [1] и [2] определяется только смысловым значением слов «MEGA» и «МЕГА» и ассоциируются просто с большой величиной.

Оспариваемый же товарный знак, за счет наличия в его составе фантазийного элемента «Айс» обозначает какой-то очень большой «Айс» или, возможно, нечто большее, чем «Айс», т.е. фактически не имеет определенного смыслового значения. Таким образом, при сопоставлении обозначений «Мега-Айс» и «МЕГА»/ «MEGA» прослеживается различие заложенных в обозначениях понятий, что приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков по семантическому фактору сходства.

Анализ сходства товарного знака по свидетельству №242260 и знака по международной регистрации №571389 [1] показал, что сравниваемые знаки выполнены буквами различных алфавитов, что свидетельствует об отсутствии сходства по визуальному фактору сходства словесных обозначений.

Своеобразие цветового исполнения и графики товарного знака по свидетельству №211321 [2] (использование оригинального шрифта, применение обводки букв, ориентация слова по диагонали вверх слева направо) придает обозначению особую различительную способность, что делает его отличным по общему зрительному впечатлению от оспариваемого товарного знака.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства свидетельствует о несходстве обозначений в целом.



В силу этого, анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставляемым знакам, лишен смысла.

Таким образом, нет оснований для признания регистрации №242260 товарного знака «**Мега-Айс**» несоответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Коллегией были также приняты во внимание представленные правообладателем материалы, свидетельствующие о том, что ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» является одним из крупнейших производителей мороженого в России [11] и об активном и интенсивном использовании им принадлежащего ему товарного знака. Информация, содержащаяся в указанных материалах, позволяет заключить, что действия правообладателя, выразившиеся в массовой рекламе (за период с 2002 по 2004 года расходы на нее составили около 1 500 000 рублей) [9] и значительных объемах продаж (за период с 2002 по 2004 было реализовано около 400 000 штук мороженого, а также кексов и других товаров), производимых им товаров с маркировкой «**Мега-Айс**» [10], в таких крупных городах России как Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Томск, Чита, Красноярск, Абакан, придали обозначению определенную узнаваемость как средства индивидуализации продукции и услуг правообладателя.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решение МАП от 28.10.2002 [6] не может быть учтена в рамках данного спора, поскольку оно принято в отношении иного обозначения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.01.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Мега-Айс» по свидетельству №242260.**

