

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2020, поданное компанией Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745674, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ICE COOL» по заявке №2018745674 было подано 22.10.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745674 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «ice» по международной регистрации №667935, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что включенный в состав обозначения словесный элемент «COOL» в отношении товаров 34 класса не

обладает различительной способностью, может быть воспринят как указание на свойства этих товаров: в переводе с английского языка - свежий; освежающий (см. например, <https://www.multitran.com>), в связи с чем является неохраняемым на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства.

Противопоставленный знак «ICE», состоящий из 3-х букв или звуков, невозможно перепутать со знаком «ICE COOL», состоящим из 2-х слов и 5-и звуков, ни визуально, ни фонетически.

Кроме того, заявленное обозначение «ICE COOL» является идиоматическим выражением, т.е. представляет собой устойчивое сочетание слов со значением «невозмутимый; непоколебимый» (<https://www.multitran.com/>), что определяет семантические отличия между сравниваемыми обозначениями.

Ссылаясь на товарные знаки и международные регистрации (№937911; №959175; №103059; №1156415; №421479; №494580; №449443, №432122, №553426, №634831, №628949, №668808, №662523), содержащие в своем составе словесный элемент «ICE», правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя различных правообладателей, заявитель делает вывод о том, что при таком обилии знаков не может быть никакой принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих обозначений одному производителю.

Кроме того, заявитель отмечает, что обозначение «ICE COOL» используется исключительно в качестве «саббренда» (суббренд - новый товар (услуга), продвигаемый под известной маркой и рассчитанный, как правило, на снижение качества и цены и охват более массового потребительского сегмента, см. словарь бизнес-терминов. Академик.ру) в сочетании с основным товарным знаком «ЕРОК» (регистрация № 724942), который и выполняет основную различительную функцию.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2018745674.

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

С учетом даты (22.10.2018) поступления заявки №2018745674 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товара или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака заявлено словесное «ICE COOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ:

34 - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; нюхательный табак; снус (жевательный табак); нюхательный табак и нюхательные вещества не содержащие табака; снус (жевательный табак) не содержащие табака; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы

сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания.

Заявленное обозначение содержит словесные элементы, представляющие собой лексические единицы английского языка:

ICE - лед, обледенение, гололед, наледь, гололедица.

COOL - крутой, классный, клевый, прикольный, крутейший; прохладный, холодный, хладнокровный; отличный, замечательный (<https://translate.yandex.ru>).

По мнению заявителя, заявленное обозначение «ICE COOL» представляет собой идиоматическое выражение, которое переводится на русский язык как «невозмутимый; непоколебимый», в подтверждение чего приведена ссылка на словарь «Мультитран».

Идиоматическое выражение – это устойчивое словосочетание с самостоятельной семантикой. Довольно часто идиомы называют также фразеологизмами: фразеологизм — свойственное определённому языку устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих в его состав.

Фразеологическое сращение или идиома (от греч. ἰδιος — «собственный, свойственный») — это семантически неделимый оборот, значение которого совершенно не выводимо из суммы значений составляющих его компонентов, их семантическая самостоятельность утрачена полностью. При дословном переводе фразеологических сращений иностранец обычно не может понять их общее значение ([http://wikiredia.ru/wiki/Идиоматическое\\_выражение](http://wikiredia.ru/wiki/Идиоматическое_выражение)).

Таким образом, для среднего российского потребителя словосочетание «ICE COOL» будет восприниматься как набор иностранных слов, каждое из которых имеет самостоятельное значение, что определяет необходимость проведения экспертизы не только по всему обозначению, но и отдельно по каждому слову.

При этом в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ словесный элемент «COOL» может восприниматься как описательная характеристика, указание на

свойства табачных изделий, соответственно, при этом основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ICE», расположенный в начальной позиции.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №667935 представляет собой словесное обозначение «**ice**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Знак на территории Российской Федерации охраняется в отношении товаров 34 класса МКТУ:

**Tobacco, tobacco products, including cigarettes; smokers' articles, included in this class, matches/** Табак, табачные изделия, в том числе сигареты; изделия курильщиков, входящие в этот класс, спички.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком установлено на основании их фонетического (полное фонетическое вхождение) и семантического тождества сильного элемента заявленного обозначения с противопоставленным знаком.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ICE» заявленного обозначения и противопоставленного знака, визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Товары 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, относятся к одной родовой и видовой группе товаров, содержат идентичные позиции, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, что определяет их однородность и что заявителем не оспаривается.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ вызывают сходные

ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом фактических обстоятельств и правовой ситуации.

Коллегия полагает, что довод заявителя о том, что заявленное обозначение используется исключительно в качестве «саббренда» (суббренда) в сочетании с другими элементами, выполняющими основную различительную, не может служить аргументом для вывода об отсутствии возможности смешения сравниваемых обозначений, поскольку относится к дальнейшему использованию заявленного обозначения в составе других товарных знаков, что не является предметом данного рассмотрения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745674, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019.**