

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.04.2009, поданное АОЛ ЛЛК, компанией с ограниченной ответственностью штата Дэлавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349847 по заявке № 2007700685/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007700685/50 с приоритетом от 15.01.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2008 за № 349847 на имя Закрытого акционерного общества «Бородино» (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника зеленого цвета, на котором расположены стилизованное изображение цветка и бокала с соломинкой, выполненные в темно-зеленом, желтом, красном и белом цветовом сочетании. Над бокалом расположены окружности различные по размеру темно-зеленого и белого цвета. Под изобразительными элементами расположен фантазийный словесный элемент ICECQ (АЙССИКЬЮ), выполненный специальным шрифтом черными буквами с белым контуром в латинице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.04.2009 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №349847 была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя и происхождения товаров, а также в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества товара;
- лицо, подавшее возражение, оказывает посредством сети Интернет услуги по мгновенному обмену сообщениями между пользователями сети Интернет с помощью программы для ЭВМ под наименованием «ICQ»;
- наименование программы («ICQ»), а также логотип программы, представляющий собой стилизованное изображение цветка, зарегистрированы лицом, подавшим возражение, в качестве товарных знаков более чем в 50 странах мира;
- в РФ лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на словесный товарный знак «ICQ», зарегистрированный 24.03.2000г. за №186352, и изобразительный товарный знак, зарегистрированный 30.01.2003г. за №237204, в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ, в частности в отношении таких услуг, как связь, услуги по электронной передаче данных, изображений и документов с использованием компьютерных терминалов, передача данных и речевая связь, электронная почта и др.;
- данные товарные знаки широко используются на территории России;

- оспариваемый товарный знак вызывает у потребителей ложную ассоциацию о принадлежности его лицу, подавшему возражение, поскольку содержит изобразительный элемент и словесное обозначение «IceCQ», имеющие высокую степень сходства с его товарными знаками;
- результаты социологической экспертизы по определению степени смешения товарных знаков показывают о том, что 84% опрошенных знакомо обозначение «ICQ» и 44,2% ассоциируют обозначение «ICQ» с услугами по мгновенному обмену сообщениями в сети Интернет;
- обозначение «ICQ», сходное с оспариваемым товарным знаком ЗАО «Бородино», известно среди потенциальных потребителей продукции правообладателя как наименование программы для обмена мгновенными сообщениями – ICQ, и его использование в отношении продукции ЗАО «Бородино» может способствовать лучшим продажам такой продукции при меньших расходах на рекламу;
- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении потребительских свойств и качеств товара. А также в отношении производителя, поскольку использование в отношении слабоалкогольных коктейлей обозначения «IceCQ», сходного с товарным знаком лица, подавшего возражение, а также изобразительных обозначений, напоминающих интерфейс программы мгновенного обмена сообщений, создаёт ложное представление о взаимосвязи между ЗАО «Бородино» и AOL ЛЛК, компанией с ограниченной ответственностью штата Дэлавэр, США;

На основании изложенного, в возражении выражена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 349847 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарных знаках №№ 186352, 237204 [1,2];
- сведения о регистрации товарного знака «icq» и изобразительного товарного знака в странах мира [3];

- аффидавиты о правах компании АОЛ ЛЛК на изображения (изобразительные элементы), используемые в интерфейсе программы ICQ, [4];
- социологическая экспертиза по определению степени смешения товарных знаков «ICQ» и «IceCQ», [5];
- сведения из Интернет [6].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 08.04.2009 и представил отзыв, в котором не согласился с доводами возражения.

Правообладатель привел следующие доводы в защиту оспариваемого товарного знака:

- способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров/услуг полностью отсутствует ввиду несопоставимости товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №349847, и услуг, предоставляемых лицом, подавшим возражение;
- представленные к возражению материалы не подтверждают ни известности товарных знаков, принадлежащих компании АОЛ, ни утверждения о способности товарного знака №349847, охраняемого в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, вводить потребителя в заблуждение каким бы то ни было образом;
- анализ результатов опроса показывает, что вопрос о том, порождает ли оспариваемый товарный знак представление о том, что соответствующие товары производятся компанией АОЛ, перед респондентами не ставился вообще;
- согласно выводам опроса, обозначение «ICQ» вызывает ассоциации с сервисом мгновенных сообщений и Интернетом, ассоциаций с товарами 30, 32 и 33 классов МКТУ, равно как и с какими-либо другими товарами опрос не выявил;

- согласно данным опроса, потребители не связывают оспариваемый товарный знак с лицом, подавшим возражение, более того, потребители не связывают с лицом, подавшим возражение, и товарный знак «ICQ»;

- основываясь на данных социологического опроса, можно сделать только один вывод, что оспариваемый товарный знак не порождает в сознании потребителей представление о том, что соответствующие товары произведены компанией АОЛ ЛЛК.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (15.01.2007) правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 349847 является комбинированным обозначением и представляет собой композицию, состоящую

из словесного («IceCQ» - выполнен буквами латинского алфавита черного цвета с белым контуром в оригинальной графике) и изобразительных элементов (геометрическая фигура зеленого цвета прямоугольной формы, стилизованные изображения цветка и бокала на тонкой ножке с соломинкой). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку словесный элемент, входящий в его состав, не являясь значимым словом какого либо языка, носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то есть он не содержит сведений о товаре или об изготовителе товара, которые бы не соответствовали действительности. Приведенные аргументы относятся также и к изобразительным элементам знака.

Доводы лица, подавшего возражение, о соотнесении элементов оспариваемого товарного знака (словесного «IceCQ» и изобразительного в виде цветка), со сходными, по его мнению, до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ товарными знаками [1, 2] на имя компании АОЛ ЛЛК приведены без учета того, что смешение знаков возможно только в случае маркировки ими однородных товаров (услуг), коими товары и услуги сопоставляемых знаков не являются. Следует отметить, что анализ на сходство обозначений не связан с применением нормы, изложенной в пункте 3 статьи 6 Закона.

Тем не менее, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение действительно не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя несоответствующее действительности представление о товаре или его изготовителе. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Не возражая против доводов лица, подавшего возражение, относительно широкого масштаба деятельности компании АОЛ ЛЛК по предоставлению

сервиса мгновенных сообщений ICQ в сети Интернет (услуги 38 и 42 классов МКТУ), Палата по патентным спорам отмечает, что приведенные в материалах [5] возражения сведения не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с лицом, подавшим возражение.

Анализ результатов Социологической экспертизы [5] показал, что 94,4% респондентов затруднились назвать правообладателя оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между оспариваемым обозначением и лицом, подавшим возражение, 44,8% респондентов (потребителей) затруднились ответить, с чем ассоциируется оспариваемый товарный знак, при этом 50,3% респондентов правильно определили сферу его применения – «алкогольный напиток/коктейль; напиток/коктейль». Палата по патентным спорам отмечает, что даже среди аудитории респондентов, незнакомой с товарным знаком по свидетельству №349847, 39,6% соотносят его с той же категорией товаров. Заслуживает внимание и тот факт, что 84% респондентов, знающих о существовании товарных знаков «ICQ» и стилизованного цветка, знакомые с услугами, маркованными указанными обозначениями, не соотносят их с компанией AOL ЛЛК.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак несет в себе информацию о товаре или изготовителе товара, не соответствующую действительности. Приведенная в социологическом опросе информация однозначно свидетельствует о том, что мнение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение ошибочно, поскольку опровергнуто самим рынком.

Относительно доводов, изложенных лицом, подавшим возражение в особом мнении, необходимо отметить, что они фактически повторяют доводы возражения и приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 349847.**