

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 07.08.2014, поданное ООО «КХЛ-Маркетинг», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744981, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012744981 с приоритетом от 21.12.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ – журналы [издания периодические].

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных обозначений «**НОТ ICE**»(ХОТ АЙС) и «**ГОРЯЧИЙ ЛЕД**» (перевод обозначения «НОТ ICE» с английского языка), выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки таким образом, что слово «**НОТ**» и словосочетание «**ГОРЯЧИЙ ЛЕД**» расположены над буквами «I» (НОТ) и «СЕ»(Горячий лед). Регистрация товарного знака испрашивается в красном, белом, сером и светло-сером цветовом сочетании.

Роспатентом 15.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «НОТ!» по свидетельству №293311 [1] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и словесным знаком «ICE» по международной регистрации №1145187 с более ранним конвенционным приоритетом, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 07.08.2014 заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «НОТ ICE Горячий лед» и противопоставленные экспертизой знаки «hot!» и «ICE» не являются сходными семантически, поскольку hot - в переводе с английского «жара», ICE означает «лед»;
- графическое сходство сравниваемых знаков также отсутствует, поскольку противопоставленные знаки выполнены с использованием иных шрифтовых решений, какая-либо композиция в их исполнении отсутствует;
- фонетическое сходство знаков обусловлено тем, что противопоставленные знаки состоят из трех звуков каждый, а заявленное обозначение содержит 16 звуков;
- на имя заявителя зарегистрированы следующие СМИ, а именно печатное издание – журнал «Горячий лед» и электронное периодическое издание «Hot Ice – Горячий лед», которые им же и издаются;
- журнал «НОТ ICE Горячий лед» единственное общероссийское издание о хоккее, которое издается с 2009 года тиражом в 5000 экземпляров, рекламные баннеры журнала размещались на страницах сайта www.championat.com, затраты на рекламу 900000 руб., рекламный ролик журнала размещался в эфире телеканала КХЛ 672 раза, общая стоимость 1680000 руб., что подтверждает известность указанного журнала среди потребителей;

- правообладатель товарного знака [1] предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- в связи с отсутствием на российском рынке периодического издания «ICE», правообладатель знака [2] использует этот знак, вероятнее всего, для маркировки каталогов производимой им одежды.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия [3];
- выписка из ЕГРЮЛ [4];
- сведения о товарных знаках ООО «Континентальная хоккейная лига» [5];
- копия свидетельства о регистрации СМИ [6];
- материалы об использовании заявленного обозначения [7];
- справки о затратах на рекламу [8];
- информация из сети Интернет о правообладателе международной регистрации №1145187 [9].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.12.2012) поступления заявки №2012744981 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**ICE**», выполненный оригинальным шрифтом буквами белого цвета с серой обводкой, над буквой «I» которого расположен словесный элемент «**НОТ**», выполненный буквами красного цвета с серой тенью, на этом же уровне над буквами «SE» расположено выполненное оригинальным шрифтом буквами серого цвета словосочетание «**ГОРЯЧИЙ ЛЕД**». Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ – журналы [издания периодические].

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744981 основан на несоответствии его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками [1-2].

Товарный знак [1] представляет собой слово «**hot!**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров и услуг 01-42 классов МКТУ, в том числе для товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция.

Знак [2] представляет собой слово «ICE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана, в частности, для товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция.

Товары 16 класса, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых охраняются знаки [1-2], являются однородными, так как они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, изготовлены из одинакового материала, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение со словесным элементом «HOT ICE Горячий лед» отличается от знаков «hot!» и «ICE» фонетически, поскольку состоят из разного количества слов (четыре и одно), слогов (шесть и один), букв (три и шестнадцать), имеют разное количество и состав звуков. Несмотря на то, что каждое из противопоставленных обозначений входит фонетически в состав заявленного обозначения, они имеют совершенно разный звуковой ряд, в первую очередь, за счет наличия в составе заявленного обозначения словосочетания «Горячий лед». Сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Горячий лед» и его английский вариант «HOT ICE», которые имеют иную эмоциональную окраску, нежели каждое из слов «HOT» (горячий, накаленный, острый и др.) и «ICE»(лед) по отдельности. Словосочетание «Горячий лед» представляет собой яркий пример оксюморона (оксюморон – с др.- греческого «умная глупость», сочетание двух слов, которые являются противоположными по значению и логически не могут применяться вместе, это сочетание несочетаемого) и применяется в качестве стилистического оборота при описании жарких хоккейных баталий. Следует также отметить, что отсутствует и графическое сходство обозначений, что обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым сравниваемыми знаками за счет

оригинального композиционного расположения словесных элементов в заявленном обозначении, использования при их выполнении разных шрифтовых решений, разной цветовой гаммы, букв разных алфавитов, а также разной длины сравниваемых обозначений из-за разного количества слов, входящих в них.

В силу указанного сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Также коллегией было принято во внимание, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] выразил согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации обозначения по заявке №2012744981 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом безотзывного письма-согласия [3], представленным вместе с материалами возражения. Кроме того, при рассмотрении возражения было принято во внимание, что заявитель имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-47021 от 18 октября 2011, а именно журнала под названием «Горячий Лёд (Hot Ice)», который издается и продвигается на российский рынок заявителем по заявке №2012744981, что подтверждается представленными материалами [6-8].

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ – журналы [издания периодические].

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.08.2014, отменить решение Роспатента от 15.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744981.