

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.08.2009, поданное ОАО «Мариинский ЛВЗ», Российская Федерация (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007723560/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2007723560/50 с приоритетом от 01.08.2007 является Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск.

В качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ заявлено словесное обозначение «ЛЕД ICE», выполненное стандартными шрифтовыми единицами в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.05.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ. на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЛЕД ICE» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров товарным знаком «ICE» по свидетельству №161696.

В возражении от 19.08.2009 заявитель выразил несогласие с заключением экспертизы по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения имеют достаточно отличительных признаков (графический, фонетический и семантический критерий) и не ассоциируются в целом, несмотря на то, что некоторые товары сопоставляемых знаков являются однородными;
- заявитель уже является обладателем исключительного права на товарный знак «Лед» по свидетельству №206986/1;
- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №161696.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2007723560/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.08.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 по заявке №2007723560/50 представляет собой словесное обозначение «ЛЕД ICE», выполненное стандартными шрифтовыми единицами в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №161696 является комбинированным и представляет собой слово «ICE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита шрифтом с обводкой на фоне изобразительного элемента треугольной формы. Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «ICE», выполненный крупными буквами в центре знака, в силу чего акцентирующий на себе внимание потребителя.

Анализ показал, что обозначения «ЛЕД ICE» и «ICE» имеют фонетическое и графическое сходство в силу совпадения элемента «ICE», а также семантическое тождество (ice – «лед» [см. Яндекс. Словари]).

Графический элемент в противопоставленном товарном знаке не оказывает решающего влияния при установлении сходства, так как восприятие данного знака определяется восприятием его доминирующего словесного элемента.

Товары 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)» заявленного обозначения и товары 32 класса МКТУ – «алкогольные напитки, в том числе легкое пиво, эль, портер, включая крепкий портер, солодовый ликер»

противопоставленного знака однородны, так как относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки) и имеют одинаковые назначение, способ реализации и круг потребителей.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2007723560/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №161696 в отношении однородных, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Наличие регистрации на имя заявителя товарного знака «Лед» по свидетельству №206986/1 не опровергает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

В отношении поданного заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №161696 следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала на дату принятия возражения к рассмотрению и действует в настоящее время, в силу чего она подлежит учету в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2009 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 14.05.2009.