

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 28.01.2005, поданное Закрытым акционерным обществом «Русская игра Третье тысячелетие», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003701867/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2003701867/50 с приоритетом от 31.01.2003 испрашивается в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием обозначение представляет собой словесный элемент «iCar», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 28.10.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение подпадает под абсолютные основания для отказа, так как доминирующее положение в товарном знаке занимает выделенный графически неохраноспособный элемент «Car», воспринимающийся как отдельный элемент (в силу выполнения его с заглавной буквы), который конкретно указывает на вид товаров и назначение оказываемых услуг. В этой связи было указано, что «Car» в переводе с английского означает «автомобиль».

Помимо того, экспертиза противопоставила в качестве основания для отказа по пункту 1 статьи 7 Закона обозначение «Icar» по международной регистрации №458632, приоритет от 13.10.1980, правовая охрана которой предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ (элемент «Car» в отмеченной регистрации является неохраняемым элементом).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.01.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя с учетом довод, содержащихся в представленном на заседании коллегии дополнении к возражению, следующим:

1. международная регистрация №458632 противопоставлена неправомерно, поскольку ее элемент «car» является неохраняемым, на который не распространяется правовая защита; а также знак содержит изобразительный элемент, обуславливающий отличие регистрации в целом от обозначения по заявке №2003701867/50;
2. согласно решению коллегии Палаты по патентным спорам от 31.01.2006 действие противопоставленной международной регистрации на территории Российской Федерации досрочно прекращено полностью;
3. заявленное обозначение в силу написания его слитно представляет собой новую единицу речи – «іcar», образованную путем сложения и воспринимаемую как единое слово;
4. использование заглавной буквы «С» – это прием, направленный на выделение в слове иного слова, обуславливая игру слов при восприятии обозначения в целом, что само по себе не дает оснований делить слово на части;
5. слово «car» имеет несколько переводов на русский язык и может быть определено обобщающим словом «машина»;

6. в отношении услуги 35 класса МКТУ «реклама» даже слово «машина» является фантазийным;
7. заявитель владеет товарным знаком «iCar», зарегистрированным ведомством для товаров 09 класса МКТУ;
8. заявитель использовал рассматриваемое обозначение в качестве средства индивидуализации до даты подачи заявки, о чем свидетельствуют представленные документы, и, на основании чего можно утверждать о приобретении знаком дополнительной различительной способности в отношении сети специализированных розничных магазинов автомобильной электроники, аксессуаров и оборудования для тюнинга.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- страницы из Англо-русского словаря, В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильин, изд. «Русский язык», М., 1975 на 2л. [1];
- образцы зарегистрированных товарных знаков на 5л. [2];
- свидетельство о регистрации юридического лица ЗАО «Русская игра Третье тысячелетие» на 1л. [3];
- товарный знак по свидетельству №242026 на 2л. [4];
- фотографии офиса заявителя на 2л. [5];
- информация из сети Интернет о деятельности заявителя на 19л. [6];
- информации из сети Интернет о значении слова «Икар» на 3л. [7].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг (приложение №2 к протоколу от 08.02.2006): 35 класса МКТУ «реклама, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги оптовой и розничной торговли товарами»; 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования»; 39 класса МКТУ «доставка товаров, перевозки».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

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 приоритета (31.01.2003) заявки №2003701867/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 08.12.95 за №989, введенные в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.(1.5.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются;

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 1 - 3) Правил.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «iCar», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «C» исполнена прописной, а нижняя часть букв расчерчена тремя горизонтальными белыми линиями.

Отмеченное обозначение выполнено в одну строку, без промежутков между буквами. В силу расположения буквы «i» в первоначальной позиции прочтение обозначения начинается непосредственно с нее, что обуславливает ее существенную роль в восприятии словесного элемента в целом. Так, заявленное обозначение может привести к ассоциативной связи с Икаром – в греческой мифологии сын искусного мастера Дедала, построившего критскому царю Миносу лабиринт и силой удерживаемого Миносом на Крите [7].

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о доминировании слова «car» в знаке не может быть признан убедительным.

Вместе с тем выполнение буквы «C» прописной и частая встречаемость английского слова «car» в российском гражданском обороте

может привести к возникновению у российского потребителя ассоциаций относительно того, что деятельность компании каким-либо образом связана с автомобилями. В этой связи коллегией приняты во внимание представленные заявителем материалы [5, 6], свидетельствующие об осуществлении им коммерческой деятельности, выражающейся в работе сети специализированных магазинов электроники, аксессуаров и оборудования для тюнинга, объединенной с сервисными центрами. Проект «iCar» начал реализовываться с 2000 года путем продвижения на рынке рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака. Открытие первого магазина в Москве датируется 2002 годом, а в следующем году появляются магазины в Санкт-Петербурге, Тольятти, Новосибирске. В результате рекламы и активной деятельности заявителя (в том числе на всей территории России) анализируемое обозначение стало узнаваемо, приобретя дополнительную различительную способность как средство индивидуализации услуг, оказываемых заявителем.

Относительно противопоставленной международной регистрации №458632 установлено, что согласно решению Палаты по патентным спорам от 31.01.2006 ее действие на территории Российской Федерации досрочно прекращено в связи с неиспользованием, в свете чего соответствующая ссылка экспертизы не может быть принята во внимание.

Таким образом, приведенные выше факты не позволяют признать вынесенное экспертизой решение от 28.10.2004 обоснованным и правомерным и, следовательно, установить нарушение требований положений пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.01.2005, отменить решение экспертизы от 28.10.2004, зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака для следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

- 35 – реклама, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги оптовой и розничной торговли товарами;
- 37- установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования;
- 39- доставка товаров, перевозки

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.