

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 17.08.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «АЙС-ЛИГА» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение экспертизы от 17.05.2006 о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004717892/50 для части товаров и услуг, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004717892/50 с приоритетом от 09.08.2004 является комбинированным, состоит из изобразительных и двух словесных элементов. Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение состоит из изображения айсберга, на фоне которого отображены контуры белого медведя, и элементов «айс» и «лига». Элемент «айс» расположен в нижней части айсберга, элемент "лига" расположен под словом "айс" на синем фоне прямоугольного основания. Данное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Испрашиваемое цветовое сочетание: синий, белый, темно-синий, черный, коричневый.

Экспертиза в решении от 17.05.2006 предоставила правовую охрану заявленному обозначению в отношении части товаров 30 и части услуг 39 классов МКТУ. В решении экспертиза указала, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для части товаров 30, для всех услуг 35 и части услуг 39 классов МКТУ заявленного перечня ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими принадлежащими другим лицам охраняемыми на территории Российской Федерации знаками:

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «ЛИГА», по свидетельству № 168229 с приоритетом от 24.12.1996 в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое» [1];

- с комбинированным знаком, содержащим словесный элемент «LIGA», по международной регистрации № 614435 с конвенционным приоритетом от 13.08.1993 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «ЛИГА», по свидетельству № 199833 с приоритетом от 24.06.1999 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «ЛИГА», по свидетельству № 179378 с приоритетом от 14.04.1998 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и 42 класса МКТУ [4], поскольку услуги 35 класса МКТУ – «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» однородны услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленной регистрации;

- со знаком «ICE» по международной регистрации № 705937 с приоритетом от 08.08.1998 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ [5].

В решении отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки сходны до степени смешения на основании звукового (фонетического) и смыслового тождества словесных элементов: в одном случае «АЙС» и «ICE», в других - «ЛИГА» и «LIGA».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.08.2006, в котором лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы по заявке № 2004717892/50 и принять решение о регистрации товарного знака по всем заявленным товарам и услугам.

К возражению приложены:

- выписки из словарей на 3 л.;
- заключение по изучению мнения потребителей на 1 л.

Возражение мотивировано тем, что противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку отсутствует их фонетическое, графическое и семантическое сходство.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было подано ходатайство (приложение № 1 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 20.11.2006), в котором изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг. Так, по сравнению с перечнем, представленным в решении экспертизы, дополнительно испрашивается регистрация заявленного обозначения для товара 30 класса МКТУ «мороженое».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.08.2004) по заявке № 2004717892/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше 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, введенные в действие 10.05.2003 г. (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 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, 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой натуралистическое изображение белого медведя на фоне бело-синего айсберга, в нижней части которого на фоне параллелограмма голубого цвета расположено слово «лига», над ним размещено слово «айс». Элемент "айс" исполнен оригинальным шрифтом коричневого цвета строчными буквами, элемент "лига" выполнен стандартным шрифтом белого цвета заглавными буквами.

Исходя из ограничений по перечню товаров, на которые претендует заявитель, экспертизой было выявлено противопоставление в виде комбинированного товарного знака по свидетельству № 168229 [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 168229 представляет собой прямоугольник черного цвета с особым образом

выполненными углами, в правой части которого расположено слово «завод» (данному элементу не предоставлена самостоятельная правовая охрана), под ним слово «ЛИГА», а в левой части изображена ломаная зигзагообразная линия, причем справа внизу и слева вверху от нее расположены в ряд три точки. Слова и изображение выполнены белым цветом.

Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 168229 показал отсутствие общего зрительного впечатления сравниваемых обозначений, различное цветовое сочетание данных обозначений, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства:

1. В заявленном обозначении доминирующим является сочетание изобразительного элемента (белый медведь на фоне ломаного айсберга) бело-синего цвета и словесного элемента «айс», исполненным оригинальным шрифтом коричневого цвета строчными буквами. В противопоставленном товарном знаке доминирующее положение по своему пространственному расположению в композиционном решении знака занимает изобразительный элемент в виде ломаной линии белого цвета на черном фоне.

2. Заявленное обозначение содержит сочетание белого, синего, темно-синего, коричневого и черного цветов, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен в черно-белом цвете. Изобразительные элементы и цветовое решение, присущие заявленному обозначению, в противопоставленном знаке отсутствуют.

При исследовании положения словесных и изобразительных элементов в сравниваемых комбинированных обозначениях учитывался фактор визуального доминирования. Основные (доминирующие) изобразительные элементы сравниваемых обозначений важны для осуществления этими обозначениями их отличительной функции на рынке однородных товаров.

В заявленном обозначении визуально доминирует с учетом значимости положения сочетание изобразительного и оригинального словесного элементов, в противопоставленном знаке визуально доминирует исключительно

изобразительная составляющая, что и обуславливает концентрацию внимания потребителя при восприятии этих обозначений на данных элементах. Вследствие чего, данные обозначения признаны визуально не сходными до степени смешения.

Кроме того, словесные составляющие сопоставляемых обозначений не имеют смыслового (семантического) сходства.

Слово «лига» имеет несколько значений, а именно: «лига» - соединение, слитие, союз, заговор; «лига» – музыкальный слитный знак в виде дуги над нотами, означающий текущие неотрывистые звуки; «лига» – путевая мера в разных странах (Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля).

В заявленном обозначении сочетание слова «лига» со словом «айс», являющимся транслитерацией буквами русского алфавита английского слова «ice» (в переводе с английского языка имеет значение - лед, покрывать льдом, глазурь, замерзать. См. Новый англо-русский словарь. В.В. Бутник, И.С. Илстан), является фантазийным. Однако, широкая известность английского слова «ice» российскому потребителю в силу частого его использования в рекламе, средствах массовой информации, позволяет сделать вывод, что элементы «айс» и "лига" в совокупности будут восприниматься в значении "ледовый союз, ледовая лига".

В противопоставленном товарном знаке слово «лига» в сочетании со словом «завод» ассоциируется с названием этого завода, что соответствует действительности.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 168229 признаются Палатой по патентным спорам не сходными до степени смешения ввиду отсутствия как графического, так и смыслового сходства, несмотря на наличие в обоих обозначениях словесного элемента «лига», который в целом не влияет на восприятие сравниваемых обозначений.

В связи с изложенным, наличие товарного знака по свидетельству № 168229 не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2006, изменить решение экспертизы от 17.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение для скорректированного перечня товаров:

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

30 ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества ароматические кофейные; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская [для приготовления пищи]; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; клейковина пищевая; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая;

настои нелекарственные; орех мускатный; патока; перец; перец [специи]; подливки мясные; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; пудинги; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; стабилизаторы для взбитых сливок; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; уксус; цикорий; чай; чай со льдом; экстракт солодовый; эссенции пищевые.

- 39 авиаперевозки; буксирование; буксирование транспортных средств в случаях повреждения; водораспределение; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; запуск спутников для третьих лиц; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромов; перевозка на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; работы погрузочно-разгрузочные;

работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; распространение газет; расфасовка продуктов; санитарный транспорт; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; спасение под водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; транспортировка трубопроводная; транспортные средства для службы спасения; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги транспортные; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.