

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2019 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706325 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТИК АЛЬЯНС», г. Омск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018706325 подано на регистрацию 20.02.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ICEKRIM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706325 для всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное является сложносоставным словом, состоящим из слова – «ice» (в переводе на русский язык – лед, ледяной) и слова «KRIM» (в переводе на русский язык – Крым, полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.) (см.<http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара и услуг, так как заявитель находится в г. Омске.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.05.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ICEKRIM» является искусственно образованным словом. Оно выполнено в латинице и является цельным словесным элементом;
- заявленное обозначение является фантазийным словом и не может быть воспринято как ложное и как способное ввести потребителя в заблуждение, так как не представляет собой и не содержит элементы, обладающие признаками правдоподобности, но не отвечающие действительности, и таким образом вводящие потребителя в заблуждение;
- поскольку слово «ICEKRIM» выполнено в латинице, то утверждать о том, что оно является сложносоставным словом на основании правил русского языка является неправомерным;
- нельзя оценивать слово «ICEKRIM» как сложносоставное слово английского языка, так как в английском языке отсутствует слово «KRIM»;
- как указано в решении экспертизы и с чем согласен заявитель, часть заявленного обозначения «ICE» имеет перевод с английского языка «лед, ледяной», то есть эта часть заявленного слова может оцениваться как конкретное слово английского языка с определенным смысловым значением;
- согласно электронному словарю www.dic.academic.ru наименование полуострова «Крым» переводится как «Krim» с русского языка на немецкий, на норвежский и на венгерский;

- таким образом, заявленное обозначение состоит из двух слов: одно из которых - слово английского языка, а второе - слово либо немецкого, либо норвежского, либо венгерского языка. Однако слияние слов из разных языков нельзя оценивать как сложносоставное слово;

- элемент «KRIM» не воспроизводит официальное наименование региона и географическое наименование полуострова Крым, следовательно, не может оцениваться как указание на место производства товаров и услуг;

- транслитерация «КРИМ» является полисемантическим элементом, что предопределяет неоднозначность смыслового значения элемента «KRIM» при его применении в качестве части цельного слова «ICEKRIM»;

- с целью установления вероятности введения потребителя в заблуждение регистрацией заявленного обозначения ««ICEKRIM» на имя заявителя, по его поручению независимым маркетинговым агентством (ООО «Маркетинговое агентство «ДЕЛФИ»), были проведены исследования по установлению восприятия этого обозначения средним потребителем, согласно данному отчету основные ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии товарного знака «ICEKRIM» - это ассоциации с мороженым, что является логичным в связи с близкой фонетикой заявленного обозначения с наименованием мороженого на английском языке «ice cream». При этом является очевидным, что заявленное обозначение не является видовым наименованием мороженого, либо искажением наименования «ice cream», и воспринимается с этим продуктом только посредством ассоциаций;

- при восприятии обозначения «ICEKRIM» при применении к питьевой воде у основного количества респондентов возникли ассоциации, связанные с холодом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706325 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатки перевода заявленного обозначения «ICEKRIM», выполненного посредством электронных переводчиков <https://translate.vandex.ru>, <https://translate.google.ru> - 2 листа;
2. Копии страниц Большого англо-русского словаря, т. 2, М., Изд-во «Русский язык», 1977, стр. 833, распечатки перевода слова «Крым» на английский язык, выполненного посредством электронного переводчика <https://translate.yandex.ru>- 3 листа;
3. Распечатки перевода элемента «KRIM», выполненного посредством электронного переводчика <https://translate.yandex.ru> - 1 лист;
4. Распечатки транслитерации слова «Крым», выполненного посредством электронного транслит онлайн-переводчика <https://translit-online.ru> - 1 лист;
5. Распечатки перевода слова «Крым» с русского на все языки, выполненного посредством электронного переводчика на сайте dic.academic.ru - 4 листа;
6. Распечатки сведений из сети Интернет с сайтов: <https://ru-wiki.ru>; <https://ru.wikipedia.org>, касающиеся сервиса для поиска информации Яндекс.Словари - 2 листа;
7. Распечатки сведений, касающихся слова «Krim», с сайта dic.academic.ru - 4 листа;
8. Распечатки сведений, касающихся слова «Krim», с сайта <http://slowari.ru/word.Krim> -1 лист;
9. Распечатки сведений из Интернет, касающихся слова «Krim», при поиске по ссылке <http://znachenieslova.ru/slovar/encyclopedic/krim> - 2 листа;
10. Сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих элемент «KRIM» - 9 листов;
11. Сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Маркетинговое агентство «Делфи» - 9 листов;
12. Отчет по результатам опроса на тему восприятия словесного товарного знака «ICEKRIM» - 20 листов.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.07.2019, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно,

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой искаженное написание слова английского языка «ice cream» - мороженое, в связи с чем, для одной части заявленных товаров будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг. А для иных товаров и услуг, не имеющих отношение к «мороженому» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и услуг.

Указанное, предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. В связи с этим он ходатайствовал о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Заседание коллегии было перенесено. На заседание коллегии заявитель явился, и представил свои доводы относительно выдвинутых дополнительных оснований:

- заявленное обозначение «ICEKRIM» является цельным словесным элементом, в то время как английское слово «ICE CREAM» представляет собой два отдельных элемента;

- при искажении обычно доминирует оценка отличительного фактора, то есть устанавливается трансформация слова, которая и предопределяет его искажение при сохранении основной части исходного слова;

- при восприятии искаженного слова однозначно понятно исходное слово, однако при визуальном восприятии заявленного обозначения невозможно установить какое слово является исходным;

- заявленное обозначение не вызывает негативных эмоций и не содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

На основании вышеизложенного, заявитель просит учесть приведенные доводы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706325 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 24.09.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 18.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019 и оставлении в силе решение Роспатента от 31.01.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу №СИП-1081/2019 признано недействительным решение Роспатента от 18.10.2019 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019, оставлении в силе решение Роспатента от 31.01.2019, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 06.05.2019 на решение Роспатента от 31.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что Роспатентом не принято во внимание то обстоятельство, что заявленное словесное обозначение заявлено для регистрации в отношении широкого перечня товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ, в том числе таких, как товары «карамель [конфеты]», «конфеты», услуги «аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» и многие другие.

Судом указано, что в решении Роспатента не приведены конкретные товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о неохраноспособности словесного элемента «ICEKRIM», ввиду чего невозможно установить, какие товары компетентный орган посчитал «относящимися к мороженому, содержащими в своем составе мороженое» и какие услуги являются «относящимися к области производства и реализации товара мороженое», в том числе отнесены ли к указанным товарам «карамель [конфеты], «конфеты», а также услуги «аренда

помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых в государственной регистрации обозначения «ICEKRIM» также отказано.

Не приведен в решении Роспатента и сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных товаров и услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Суд по интеллектуальным правам, считает, что предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу №СИП-1081/2019.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.12.2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 по делу №СИП-1081/2019 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 14.01.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 17.02.2021 об удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019, отмене решения Роспатента от 31.01.2019 и регистрации товарного знака по заявке №2018706325.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу №СИП-309/2021 признано недействительным решение Роспатента от 17.02.2021 года, которым было оставлено в силе решение Роспатента от 31 января 2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака «ICEKRIM» по заявке №2018706325 в отношении всех товаров 29, 30, 32, 33 и части услуг 43 классов МКТУ как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса

Российской Федерации, также Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ОПТИК АЛЬЯНС» на решение Роспатента от 31 января 2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2018706325.

В решении Суда по интеллектуальным правам выражается согласие с выводом административного органа о том, что рассматриваемое обозначение является распространенным на территории Российской Федерации и известно среднему российскому потребителю, поскольку часто используется производителями мороженого в качестве указания на вид соответствующего товар и воспринимается рядовым российским потребителем в качестве наименования товара «мороженое». В этой связи регистрация заявленного обозначения в отношении части товаров 30-го класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; порошки для изготовления мороженого; сорбет [мороженое]», представляющих собой продукты, относящиеся к мороженому, содержащие в своем составе мороженое или являющиеся ингредиентами для его изготовления, а также для части услуг 43-го класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», относящихся к производству и реализации мороженого, является описательным, поскольку прямо указывает на их вид, состав и назначение.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам указано, что при таких обстоятельствах регистрация обозначения «ICEKRIM» по заявке №2018706325 в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 30-го класса и услуг 43-го класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в решении Суда по интеллектуальным правам указано, что товары и услуги должны разделяться на три группы:

- товары и услуги, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует товары и услуги);

- товары и услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим потребителей в заблуждение (вызывая у них правдоподобные ассоциации);

- товары и услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывает товары и не вызывает правдоподобные ассоциации).

Однако, в оспариваемом решении повторно воспроизведено отнесение товаров и услуг 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ на две группы: для одной группы товаров и услуг признал словесный элемент описательным, а для другой - вводящим потребителей в заблуждение.

В оспариваемом решении не указано, является ли обозначение описательным, фантазийным или ложным по отношению к конкретным товарам широкого перечня.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является словесным «ICEKRIM», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение «ICEKRIM» содержит в своем составе английское слово «ICE», которое обозначает «лед; замораживать; ледяной», см. Интернет, словари.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесная часть «KRIM» не является лексической единицей английского языка, и, действительно, как отметил заявитель, имеет перевод с немецкого языка в значении «Крым», см. Интернет, словари.

Однако, коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесная часть «KRIM» не будет восприниматься как название полуострова Крым, поскольку словесные составляющие словесного элемента «ICEKRIM» являются словесными единицами разных языков.

Тем не менее, коллегия отмечает, что заявленное обозначение «ICEKRIM» фонетически воспроизводит английское существительное «ice cream», которое переводится как «мороженое» и является распространенным и хорошо знакомым словом английского языка среди российских потребителей.

Таким образом, обозначение «ICEKRIM» воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении «мороженое» и для части заявленных товаров, а именно товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; порошки для изготовления мороженого; сорбет [мороженое]», которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое или являются ингредиентами для его изготовления и сопутствующих указанным

товарам, услуг 43 класса МКТУ, а именно «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», то есть услугам, к области производства и реализации товара мороженое, будет указывать на вид, состав, назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, указанный вывод поддерживается Судом по интеллектуальным правам.

В отношении другой части заявленных товаров, а именно товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; колбаса кровяная; композиции из обработанных фруктов; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для

кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сваренные сливки]; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца; якитори», товаров 30 класса МКТУ, а именно «ароматизаторы; ароматизаторы

ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; какао; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы

десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень

очищенный», заявленное обозначение является ложным указанием вида товара, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное, коллегия обосновывает тем, что «мороженное» это определенный вид товара «морóженое — замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными добавками. Мороженое делится на закалённое и мягкое, второе обычно продаётся на развес, так как обладает кратким сроком хранения. Существует множество вариантов упаковки мороженого — вафельные, бумажные и пластиковые стаканчики, мороженое на палочке, вафельные рожки, рулеты, брикеты, торты и т. п.», см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru/dic>.

Приведенные выше товары 29, 30 классов МКТУ относятся к пищевым продуктам и в большинстве своем продаются в упаковках, и если, на упаковке будет написано «мороженое», то обозначение, которое будет восприниматься как товар мороженое, а внутри будет другой пищевой продукт, то обозначение «ICEKRIM» в отношении иных пищевых продуктов будет являться ложным указанием вида товара.

В связи с чем, в отношении, указанных выше товаров 29, 30 классов МКТУ которые не являются мороженым, продуктом мороженого, не содержащих в своем составе такие продукты, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров.

Особо следует отметить, что данные товары относятся к товарам широкого потребления, и внимание потребителей снижено при их покупке, что увеличивает негативные последствия от ошибочно приобретенного товара.

Что касается товаров 29 класса МКТУ «кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; компоты [десерт из вареных фруктов]; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи», товаров 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; напитки

кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные», товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые;

экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» и услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

В отношении данных товаров и услуги заявленное обозначение «ICEKRIM» является фантазийным, поскольку, указанные товары 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ относятся к товарам, которые являются напитками или водой, то есть, как правило, продаются в бутылках или специальной таре, что исключает возможность восприятия данных товаров как мороженое, кроме того, указанная выше услуга 43 класса МКТУ, не является описательной или ложной по отношению к товару «мороженое», в связи с чем, регистрация товарного знака соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что заявителем был представлен Отчет по результатам опроса на тему восприятия словесного товарного знака «ICEKRIM», в котором указано, что более половины жителей Российской Федерации произносят слово «ICEKRIM» как «Айскрим» и, то, что ассоциации, которые вызывает данное обозначение, связаны с холодом или мороженым.

Указанное позволяет утверждать, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для вышеуказанных товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2019, отменить решение Роспатента от 31.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706325.