

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела возражение от 14.08.2006 на решение экспертизы о регистрации обозначения по заявке №2004717347/50(982650) для части услуг, поданное ОАО «Завод экологической техники и экопитания «Диод», Москва (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2004717346/50 с приоритетом от 03.08.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; 29 класса: «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые»; 30 класса: «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; соусы (приправы); пряности; пищевой лед»; 31 класса: «сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод»; 35 класса: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 42 класса: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба».

Как указано в описании заявки, заявленное обозначение представляет собой оригинальное изображение стилизованного фантазийного слова «L-иод», ориентированного на привлечение внимания к нему. Обозначение предназначено для формирования запоминающегося смыслового, звукового и зрительного образа.

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 22.05.2005 о регистрации товарного знака для части услуг 35, 42 классов МКТУ. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05, 29, 30, 31 и части услуг 35, 42 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 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), а также пунктов 2.3 (2.3.1), 2.3 (2.3.2.3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение является неохраняемым для товаров 05, 29, 30, 31, а также для части услуг 35, 42 классов МКТУ, так как буква «L» не обладает различительной способностью, поскольку не имеет характерного графического исполнения, а слово «йод» по отношению к товарам 05, 29, 30, 31 и части услуг 35, 42 классов МКТУ, осуществляемым по отношению к этим товарам, указывает на вид и состав сырья товаров, назначение услуг.

В поступившем 14.08.2006 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя следующим:

1. словосочетание «L-иод» заявленного обозначения, точно так же, как и товарные знаки «ЙОД-АКТИВ» (свидетельство заявителя №286109) или товарный знак «Умный иод Павла Флоренского» приобрело достаточную различительную способность и не «указывает на вид и состав сырья товаров, назначение услуг» для

реального, а не вымышленного и не конкретизированного экспертизой потребителя;

2. обозначение «L-иод» уже длительное время употребляется в качестве товарного знака;

3. даже омонимы, которые полностью идентичны, обладают достаточной для всех различительной способностью и независимо регистрируются, в том числе и в качестве товарных знаков заявителями, которые при необходимости различными, например, буквенными, словесными (в частности дополнительным буквенным компонентом «L») и/или графическими средствами конкретизируют их содержательное наполнение. «Омоним» (греч) – слово, которое имеет с другим одинаковое написание и произношение, но разное значение (См., например, И. Соснецкий, «Опыт омонимов в русском языке», М., 1874). Например, «нос» – часть тела, часть корабля, географический термин. Горное – накипь из шлака (гари) в плавильной печи – плавка вышла с **носом**. Выдавшаяся часть предмета вообще. «**Коса**» – вид женской прически, «**коса**» – сельскохозяйственное орудие, «**коса**» – узкая, косая полоса, длинная песчаная отмель, идущая клином, грядой от берега, коса – на бумажной фабрике, резец или сечка, которую крошат тряпье, и т.п. «**Пол**» – в комнате и «**пол**» – живого существа. «**Рысь**» – разновидность бега и «**рысь**» – животное. «**Лук**» – овощ и «**лук**» – оружие и т.д. Многовековое употребление омонимов доказывает, что при полной идентичности слов они обладают различительной способностью и никого не вводят в заблуждение в отношении их содержательной сущности и назначения;

4. заявленное обозначение не порождает в сознании никаких ложных представлений у потребителя, никого не вводит в заблуждение относительно состава товаров, назначения услуг и имеет достаточную различительную способность;

5. основной доминирующий компонент товарного знака «ЙОД» эксплуатируется заявителем и его партнерами именно в качестве товарного знака, что подтверждает, в частности, сайт www.diod.ru.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки №2004717347/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом приоритета (03.08.2004) заявки №2004717346/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, не обладающие различительной способностью и 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 (2.3.1) к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.(2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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. Такие могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, к обозначениям являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание буквы «L» и словесного элемента «ИОД», выполненные стандартным шрифтом в одну строку через дефис, где «L» - заглавная, а слово «иод» выполнено прописными буквами русского алфавита.

Обращение к справочной литературе позволило установить следующее.

«Йод; Иод» - 1. химический элемент, кристаллическое вещество чёрно-серого цвета. 2. Раствор этого вещества в спирте, употребляемый в медицине. (см., например, Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1998, стр. 406).

По отношению к товарам 05,29,30,31 и услугам 35,42 классов МКТУ слово «иод» указывает на вид (товары 05 класса МКТУ), состав сырья (товары 05,29,30,31 классов МКТУ), назначение услуг 35,42 классов МКТУ (реклама, разработка, исследования в области свойств йода).

Доминирование в обозначении слова йод (как пространственное так и смысловое) обуславливает несоответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Для товаров, не содержащих йод, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, что не согласуется с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона.

Для услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба» обозначение будет являться фантазийным, поскольку необоснованно полагать, что они будут восприниматься как правдоподобные, достоверные указания на характер товаров/ услуг.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, и не может выполнять основную функцию товарного знака, т.е. индивидуализировать товары и услуги заявителя, указывая на источник их происхождения.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований, опровергающих решение экспертизы от 22.05.2006 и позволяющих признать заявленное обозначение охраноспособным.

Довод правообладателя о том, что ему принадлежит товарный знак «ЙОД-АКТИВ» по свидетельству №286109 является неубедительным, поскольку правомерность отмеченной регистрации выходит за рамки рассмотрения данного спора. Кроме того, они несколько отличны по своему семантическому содержанию от рассматриваемого случая.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 15.06.2006.