

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее Правила), рассмотрела возражение от 08.10.2008, поданное компанией ОАО Завод экологической техники и экопитания «Диод» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006732043/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006732043/50 с приоритетом от 08.11.2006 является ОАО Завод экологической техники и экопитания «Диод».

Согласно материалам заявки, заявляемое словесное обозначение «IQ - актив» не имеет смыслового значения, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и услуг 35, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006732043/50 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05, 29-31 и услуг 35, 42-45 классов МКТУ, в связи с чем 28.07.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком № 289351 с приоритетом от 03.10.2002, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ай Кью» в отношении однородных товаров 05, 29-31 классов МКТУ и услуг 35, 42-45 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 08.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение является фантазийным, ударным является вторая часть словесного элемента. Основным содержательным в восприятии словесным компонентом является слово «актив»;
- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения отличаются между собой фонетически;
- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения отличаются между собой семантически;
- товары противопоставленного знака не однородны товарам заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (08.11.2006) заявки №2006732043/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке № 2006732043/50 представляет собой словесное обозначение «IQ - актив», выполненное стандартным шрифтом буквами английского и русского алфавитов. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и 35, 42, 43, 44 и 450 классов МКТУ на имя ОАО Завод экологической техники и экопитания «Диод».

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения международной регистрации знака в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак «IQ» по свидетельству №289351 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами серого цвета в кириллице. Знак зарегистрирован для товаров 01, 02, 03, 05, 06, 07,

08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесный элемент «IQ», который является сокращением английского словосочетания «intellectual quotient», означающего «коэффициент интеллектуальности», то есть показатель умственного развития, уровня имеющихся знаний и осведомлённости, получаемый на основе различных тестовых методик (БСЭ, <http://slovari.yandex.ru/>).

Заявленное обозначение также содержит словесный элемент «IQ», который занимает первоначальную позицию в знаке и на который падает логическое ударение. Указанный словесный элемент является «сильным» и выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке, в то время как словесный элемент «актив», происходит от латинского «activus» - действительный, деятельный (Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.) и тем самым указывает на свойство товара, не вносит достаточной различительной способности в заявленное обозначение, поэтому не влияет на запоминание знака в целом.

Таким образом, в заявленном обозначении и противопоставленной регистрации совпадает имеющий самостоятельное значение словесный элемент «IQ», что свидетельствует о смысловом сходстве знаков.

Относительно фонетического фактора сходства следует отметить следующее. Звуковое сходство знаков определяется на основании вхождения противопоставленного знака («IQ») в заявленное обозначение («IQ-актив»).

Сравниваемые знаки графически сближаются за счет выполнения основных словесных элементов «IQ» в знаках заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Однако графический фактор сходства является вспомогательным и носит второстепенный характер.

Что касается однородности товаров, то необходимо отметить, что перечни товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака совпадают или соотносятся между собой как род/вид, что свидетельствует о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным и не усматривает оснований для признания

заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.07.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732043/50.