

Палата по патентным спорам в порядке установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ и в соответствие 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, рассмотрела возражение от 07.06.2007, поданное ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321770, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005725758/50 с приоритетом от 29.09.2005 зарегистрирован 28.02.2007 (свидетельство №321770) на имя Закрытого акционерного общества «Уралэкосойл» в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ГУМИМАКС», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым по центру расположено стилизованное изображение двух листочек.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 321770 была произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее- Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- существует регистрация товарного знака «ГУМИ» по свидетельству №161367 с приоритетом от 02.10.1996 г. в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;
- зарегистрированный товарный знак № 161367 и оспариваемая регистрация являются сходными по семантическому и фонетическому критерию сходства и зарегистрированы в отношении однородных товаров;
- по характеристике товарный знак «ГУМИМАКС» является сложным словом, то есть имеет несколько элементов, «ГУМИ» и «МАКС», в то время как слово «ГУМИ» уже получило защиту в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию комбинированного товарного знака по свидетельству №321770 недействительной частично.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

- свидетельства из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на 3 л., [1];
- письменная консультация на 2 л., [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2008, лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнительные материалы:

- информацию из сети Интернет на 10 л., [3];

сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на 8 л., [4];

- словарно-справочную информацию на 10 л. [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзывы от 19.02.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- сравнительный анализ словесных элементов рассматриваемых знаков позволяет сделать вывод о том, что между ними нет звукового сходства;

- в состав рассматриваемой регистрации входит форманта, в виде слабого элемента «ГУМИ», что подтверждается тем, что форманта «ГУМИ» входит в состав многих регистраций;

- форманта «ГУМИ» является производной от описательного обозначения «Гуминовые кислоты» - наименования органического вещества. Гуминовые кислоты применяются как стимуляторы роста растений и компоненты органо-минеральных (гуминовых) удобрений;

- составляющая «МАКС» является сильной частью слова;

-рассматриваемые знаки не имеют семантического значения и, следовательно, их нельзя признать семантически сходными;

- рассматриваемые знаки имеют различную графическую проработку, которая не позволяет сделать вывод о сходстве этих знаков.

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №321770.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ на 6 л. [1];

- сведения из сети Интернет на 9 л. [1].

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

С учетом даты приоритета (29.09.2005) заявки № 2005725758/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет 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, № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) -(3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №321770 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГУМИМАКС», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым по центру расположено стилизованное изображение двух листьев, под словом помещена извилистая линия. Знак выполнен в зеленом, черном и коричневом цветовом сочетании, правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161367 является комбинированным обозначением со словесным элементом «ГУМИ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение листочка, вписанного в заглавную букву «Г», правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Обращение к сопоставляемым знакам показало, что основную индивидуализирующую нагрузку в каждом из них несет словесный элемент: «ГУМИ» и «ГУМИМАКС», соответственно.

Анализ указанных слов по фонетическому критерию сходства свидетельствует, что каждое из них содержит одинаковую часть «ГУМИ», при этом в слове «ГУМИМАКС»- это два первых слога.

Вместе с тем данное обстоятельство не приводит к ассоциации знаков в целом по следующим причинам.

Сопоставляемые слова характеризуются различным количеством звуков и слогов (краткое двухсложное «ГУМИ» и многосложное слово «ГУМИМАКС»). При этом ударение в данных словах падает на разные слоги: на первый и третий, соответственно.

Указанное обуславливает вывод, что при фонетическом воспроизведении сравниваемых знаков составляющая «МАКС» оказывает существенное влияние на звучание всего слова, что делает его фонетически отличным от короткого слова «ГУМИ».

В связи с вышеизложенным у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать, что рассматриваемые знаки являются фонетическими сходными.

Анализ словарно-справочной информации показал следующее.

Гуми - Вишневый клей, гуми, камедь с вишневого дерева (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Смылового значения у словесного элемента «Гумимакс» не выявлено.

Указанное свидетельствует о том, что рассматриваемые регистрации не могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства.

Вместе с тем, с учетом специфики товаров, для которых охраняются знаки, «ГУМИ» может восприниматься как производная от «гуминовой кислоты», что ослабляет индивидуализирующую способность составляющей «ГУМИ». Указанный вывод основан также на существовании нескольких регистраций для однородных товаров, содержащих в качестве составляющей их словесного элемента форманту «ГУМИ»: «ГУМИДИН» регистрация № 227421, «ГУМИСОЛ» регистрация № 235874, «ГУМИСТАР» регистрация № 277371.

Присущие знакам графические отличия (наличие изобразительных элементов, оригинальный шрифт в противопоставленной регистрации, разная длина словесных элементов) усугубляют несходство знаков в целом.

Кроме того, необходимо отметить, что графическая проработка словесного элемента «ГУМИМАКС» (его исполнение в одно слово) обуславливает восприятие обозначения «ГУМИМАКС» как единого слова, а не как многосоставного слова, о чем указало лицо, подавшее возражение.

В связи с этим коллегия Палаты по Патентным спорам не усматривает оснований для рассмотрения слова «ГУМИМАКС» как многосоставного, образованного из двух формант. Данное утверждение материалами возражения не доказано.

Таким образом, отсутствие ассоциирования знаков в целом приводит к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 321770

не противоречит требованию пункта 1 статьи 7 Закона. Относительно доводов лица подавшего возражение, изложенных в особом мнении от 03.03.2008, следует отметить, что они повторяют доводы возражения, которые были проанализированы в решении, и не требуют дополнительной оценки.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ГУМИМАКС» по свидетельству № 321770.