

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 07.04.2014, поданное Частным производственным унитарным предприятием «Биохим», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709899, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012709899 с приоритетом от 20.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «ГИДРОГУМИН», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в темно-зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 01 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «ГИДРОГУМИН» (заявка №2011735530 с приоритетом от 31.10.2011), заявленным

ранее в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНГЕОТЕХ», 129344, Москва, ул. Искры, 31, корп.1.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по противопоставленной заявке №2011735530 26.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- заявитель с 1986 года занимается выпуском химических препаратов для сельского хозяйства, в том числе гуминовых препаратов, и является разработчиком и производителем удобрений, маркируемых обозначением «ГИДРОГУМИН»;

- заявитель заключил контракт №29 от 03.06.2011 с ООО «ИНГЕОТЕХ», в соответствии с которым ЧПУП «Биохим» (заявитель) осуществлял поставку своей продукции в адрес ООО «ИНГЕОТЕХ» для целей розничной и оптовой продажи препарата гуминового «ГИДРОГУМИН» на территории Российской Федерации. Таким образом, на момент подачи заявки №2011735530 ООО «ИНГЕОТЕХ» являлся агентом заявителя и без его согласия подал заявку на регистрацию товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.04.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копию контракта №29 от 03.06.2011 [1];
- копию товарно-транспортной накладной от 05.07.2011 [2];
- этикетку [3].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.03.2012) поступления заявки №2012709899 по факсу правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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 заявленном обозначении.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным  и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «ГИДРОГУМИН», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в темно-зеленом и светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно: «удобрения».

Противопоставленное обозначение по заявке №2011735530 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде овала, в центре которого расположен буквенный элемент «IGT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под ним расположен словесный элемент «ГИДРОГУМИН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над последней буквой «Н» слова «ГИДРОГУМИН» помещен знак «®». Правовая охрана знаку испрашивается в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ: «удобрения».

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном обозначении по заявке №2011735530, основными элементами являются словесные элементы (ГИДРОГУМИН/ГИДРОГУМИН), поскольку они являются единственными или доминирующими элементами в обозначениях, и именно на них акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2011735530 было установлено, что они являются фонетически, семантически тождественными.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленном обозначении по заявке №2011735530 словесного элемента «ГИДРОГУМИН» буквами русского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным обозначением по заявке №2011735530 заявителем не оспаривается.

Учитывая сходство доминирующих словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся отдельные различия.

Анализ однородности товаров 01 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам по заявке №2011735530, поскольку они являются тождественными (удобрения), имеют одинаковый круг потребителей, условия реализации.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 25.12.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что по заявке №2011735530 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Изложенное обстоятельство исключает возможность противопоставления данного обозначения заявленному обозначению в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.04.2014, отменить решение Роспатента от 25.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709899.