

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 07.06.2004, поданное ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод», г.Рязань, на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «БИОГУМИ» в качестве товарного знака по заявке №2002734587/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002734587/50 с приоритетом от 27.12.2002 является ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод», г.Рязань (далее - заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БИОГУМИ», выполненное заглавными буквами русского языка стандартным жирным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Экспертизой 23.03.2004 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «БИОГУМИ» сходно до степени смешения со словесными элементами «ГУМИ» комбинированных товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», 450057, Башкортостан респ., г.Уфа, ул. Цюрупы, 6 (свидетельство №161367,

приоритет от 02.10.1996 [1]; свидетельство №215584, приоритет от 31.08.2000 [2]), для однородного вида товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ.

Приставка «БИО» не придает заявленному обозначению дополнительной различительной способности, поскольку является первой частью сложных слов со значением – относящийся к органической жизни, к биологии (С.И.Ожегов «Толковый словарь русского языка», изд. «АЗЪ», М., 1996).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.06.2004, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его следующим:

1. в целом, не разделяя заявленное обозначение «БИОГУМИ» на два слова «БИО» и «ГУМИ», следует рассматривать как фантазийное;

2. часть слова «БИО» придает заявленному обозначению важную различительную способность, указывающую на продукцию, изготовленную с применением «биологических технологий (биотехнологий)»;

3. сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] указывает на их отличия по смысловому, фонетическому и графическому признакам;

4. перечни сравниваемых знаков также являются различными по своему назначению, сфере применения, условиям сбыта, ценовой политике;

5. заявитель, являясь патентообладателем на изобретение №2181710 «Жидкое гуминовое удобрение и способ его получения», вырабатывает гуминовые препараты из смеси двух компонентов – биогумуса и торфа низинного путем их обработки гидратом окиси калия;

6. продукция «удобрения гуминовые жидкие «Биогуми» на основе биогумуса», выпускаемая ЗАО «Рязанский картонно-рубериодный завод» награждена дипломом «100 лучших товаров России» в 2001 году и в период с 2004 по 2005гг. постоянно экспонировалась на различных выставках.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. «комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» под ред. С.А. Горленко и В.И.Ефременко, на 1 л в 1 экз.;
2. материалы Всероссийской научно-практической конференции (14-16 марта 2001) на тему: «Гуминовые удобрения и их роль в повышении урожайности и охране почв», на 2 л. в 1 экз.;
3. патент заявителя на изобретение №2181710 «Жидкое гуминовое удобрение и способ его получения», на 1 л. в 1 экз.;
4. справочник WA-2 Регистр, М., 2003г., с.511-512;
5. справочник Желтые страницы России, 2002г.-с.1094; 2004г.-с.934, 935;
6. диплом «100 лучших товаров России», на 1 л. в 1 экз.;
7. сведения об экспонировании «БИОГУМИ» на выставках в период с 2004 по 2005г.г., на 2 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы заявителя неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 27.12.2002 поступления

заявки №2002734587/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2002734587/50 является словесным и состоит из слова «БИОГУМИ», выполненного буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «БИОГУМИ» образован путем соединения компонента сложных слов «БИО» и слова «ГУМИ».

Согласно справочной литературе:

«Био...» - первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к органической жизни, 2) относящийся к биологии (С.И.Ожегов и Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «Азъ», 1993г., с.46).

Исходя из изложенного видно, что приставка «БИО», являясь формантой, представляет собой «слабый» элемент, не придающий заявленному словесному обозначению «БИОГУМИ» дополнительную различительную способность.

«Сильным» элементом рассматриваемого обозначения, несущем в себе основную различительную способность, является наиболее запоминающееся слово «ГУМИ», которое позволяет идентифицировать товар конкретного производителя.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав слово «ГУМИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита и стилизованное

изображение листика под буквой «Г». Знак исполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Товарный знак [2] также является комбинированным и выполнен в виде стилизованного изображения двух плодовых деревьев, из-за которых выглядывает солнышко. В нижней части знака на фоне зеленой травы в прямоугольнике изображен вышеописанный товарный знак [1], содержащий предупредительную маркировку в виде латинской буквы «R» в окружности (®). Знак зарегистрирован в зеленом, желтом, красном, белом цветовых сочетаниях.

По основным факторам фонетического сходства, сравниваемые словесные элементы «БИОГУМИ»/«ГУМИ» рассматриваемых знаков являются сходными, поскольку имеет место полное вхождение «сильного» элемента «ГУМИ» заявленного обозначения в противопоставленные знаки [1, 2] и, как следствие, совпадение по всем признакам звукового сходства.

Отсутствие сведений о смысловых значениях рассматриваемых словесных элементов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов, выражающиеся в использовании различного количества букв при написании словесных элементов «БИОГУМИ»/«ГУМИ», а также в наличии в противопоставленных знаках [1, 2] дополнительных изобразительных элементов не оказывают решающего влияния при определении их сходства в силу наличия фонетического сходства.

Анализ однородности товаров и услуг заявленного перечня и перечня в противопоставленных знаках [1, 2], показал следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ «удобрения, удобрения азотные, удобрения азотные, содержащие кальций, удобрения для сельского хозяйства, гумус, биогумус, кислоты, кислоты неорганические, препараты

для регулирования роста растений, гуминовые кислоты» являются однородными товарам 01 класса МКТУ, в частности, «азотные удобрения, гумус (перегной), удобрения, в том числе органические (навозы) для сельского хозяйства и садоводства, химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве и т.д.», указанным в перечнях знаков [1, 2], т.к. они имеют один род (вид), назначение, условия сбыта и т.д.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал, что услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса, организация выставок, ярмарок с коммерческой и рекламной целью, демонстрация товаров, изучение рынка (маркетинг), информация коммерческая и статистическая, реклама, радиореклама, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов, выпуск рекламных материалов, экспортно-импортные операции», указанные в перечне заявки №2002734587/50 являются однородными услугам 35 класса МКТУ «операции по импорту-экспорту, демонстрация товаров через посредников, стимулирование сбыта при продвижении товаров, изучение рынка, исследования, экспертиза в области деловых операций», указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одинаковому виду и назначению оказываемых услуг.

Таким образом, заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными в отношении однородных товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 23.03.2004.