

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 17.01.2018, поданное АДАМА АГАН ЛТД., Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707528, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «САМАРО» по заявке №2016707528 с приоритетом от 14.03.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

Роспатентом 17.04.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707528 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КАМАРА» по свидетельству №389321 с приоритетом от 03.06.2008, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Экспертиза указала на то, что заявленные товары 05 класса МКТУ «гербициды» являются однородными части товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты

для уничтожения мышей; препараты для наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; средства для уничтожения паразитов», указанных в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку имеют одинаковый род, условия реализации, круг потребителей.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные обозначения «САМАРО» и «КАМАРА» отличаются фонетически ввиду несовпадения последнего звука, а также имеют существенные графические отличия в силу их написания буквами различных алфавитов: латинского и кириллического;

- заявленные товары 05 класса МКТУ «гербициды» предназначены для уничтожения растительности и по характеру своего воздействия на растения они делятся на препараты сплошного действия (убивающие все виды растений) и избирательного (селективного) действия (поражающие одни виды растений и не повреждающие другие);

- представляется очевидным, что в отличие от товаров противопоставленного знака «гербициды» не предназначены для уничтожения личинок, насекомых, мышей, моллюсков, паразитов;

- состав химических ингредиентов, из которых изготовлены сравниваемые товары, являются различными;

- сопоставляемые товары относятся к разным родовым и видовым группам: товары «гербициды» относятся к «средствам для уничтожения растительности», товары противопоставленного товарного знака - к «фармацевтическим, противопаразитарным препаратам; дезинфицирующим средствам; репеллентам, инсектицидам»;

- вспомогательные признаки однородности (круг потребителей, каналы реализации) тоже являются различными;

- заявитель поставляет свою продукцию различным предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, которые используют ее для защиты урожая от сорняков;

- продукция, маркированная противопоставленным товарным знаком, предназначена для персонального использования физическими лицами путем нанесения на кожу или одежду для защиты от нападения кровососущих насекомых и для одновременной защиты от ультрафиолетового излучения;

- таким образом, риск столкновения товаров под сравниваемыми знаками на российском рынке практически сводится к нулю;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование обозначения «САМАРО» в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707528.

Заявителем представлены следующие источники информации:

- справочная информация о товаре «гербициды» (1);

- сведения о деятельности компании заявителя (2);

- материалы о продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком «КАМАРА» (3);

- письмо-согласие (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (14.03.2016) заявки №2016707528 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САМАРО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016707528 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «КАМАРА» по свидетельству №389321.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.04.2017. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «САМАРО» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды» (4).

Коллегия отмечает, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В этой связи необходимо указать, что согласно представленным документам (2), заявитель является ведущим мировым производителем и поставщиком гербицидов.

«Гербициды» - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности (1).

В свою очередь продукция правообладателя противопоставленного товарного знака, маркированная обозначением «КАМАРА», предназначена для борьбы с насекомыми, личинками, грызунами и паразитами (3).

Таким образом, несмотря на то, что заявленные товары и товары, маркированные противопоставленным товарным знаком, относятся к химическим веществам, они имеют различную сферу применения (для уничтожения растений и для уничтожения вредных животных и насекомых), химический состав, назначение (борьба с сорняками и защита от вредителей). При этом данные товары не взаимозаменяемы.

В этой связи, у коллегии нет оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения «САМАРО» в качестве товарного знака может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2018, отменить решение Роспатента от 17.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707528.**