

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 29.01.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722580, поданное Закрытым акционерным обществом «Костромской химзавод», г. Кострома, (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013722850 с приоритетом от 02.07.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ТАБАГОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 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 качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ТАГОР» по свидетельству №282578 имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2015 поступило возражение от 29.01.2015, в котором заявитель выразил свое

несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- при установлении сходства заявленного обозначения «ТАБАГОР» с ранее зарегистрированным товарным знаком «ТАГОР» было учтено только фонетическое сходство обозначений без учета других признаков сходства;

- форманта «таба» имеет описательное значение и является производной от слова «табак». Заявитель производит серию товаров с элементом «таба»: «Табазол», «Табасап», «Табалин» и т.д.;

- заявленное обозначение прямо указывает на состав, используемый для его производства сырья – табак;

- товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, не являются однородными;

- заявитель выразил просьбу скорректировать перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, а именно товары 05 класса МКТУ «экстракты табака [инсектициды]»;

- товары, маркируемые обозначениями «ТАГОР» и «ТАБАГОР», имеют различные особенности, включая потребительскую маркировку, условия хранения, класс опасности и не являются однородными;

- товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, сосуществуют в гражданском обороте длительное время и не наносят вреда производителям и не нарушают права потребителей. Товар, маркированный товарным знаком «ТАГОР», несмотря на то, что имеет с 2005 года правовую охрану, известен лишь узкому кругу специалистов и малоизвестен широкому кругу потребителей;

- инсектицид, маркируемый обозначением «ТАБАГОР», производится заявителем длительное время и хорошо знаком потребителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013722580 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии страниц официального каталога «Щелково – Агрохим».

2. Копию упаковки инсектицида «ТАБАГОР».
3. Справку о реализации продукции «ТАБАГОР».
4. Рекламный каталог ЗАО «Костромской химзавод».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2013) поступления заявки №2013722580 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ТАБАГОР» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ТАГОР» по свидетельству №282578 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды, пестициды, фунгициды, инсектициды».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства обусловлено совпадением их начальных частей (та) и конечных частей (гор).

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами русского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого - либо языка, ввиду чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку относятся к одному виду товаров «инсектициды».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №282578 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 18.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722580 следует признать правомерным.

Что касается просьбы заявителя о корректировке перечня товаров 05 класса МКТУ, то указанные изменения не устраняют препятствия для регистрации заявленного обозначения, поскольку, как указано выше, товары 05 класса МКТУ «экстракты табака

[инсектициды]» являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «гербициды, пестициды, фунгициды, инсектициды», так как соотносятся как род/вид. В связи с вышеуказанным, внесение изменений в перечень товаров не снимает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2015, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2014.**