

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, рассмотрела возражение от 11.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агро Эксперт Групп» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726560 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.08.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **СОЙЛ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726560 в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным

СОЭЛЬ

знаком **SOELL** по свидетельству № 396808, приоритет от 24.01.2008 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «Аквилея», г. Ступино в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и услугам 44 классов МКТУ;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал наличие близких и совпадающих звуков и их одинаковое расположение;

- при установлении однородности товаров 05 и заявленных товаров и услуг принимались во внимание род (вид) товаров, назначение, круг потребителей, а также учитывалась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю (лицу, их оказывающему);

- скорректированный заявителем перечень товаров 05 класса МКТУ является однородным перечню товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2];

- доводы заявителя в части иной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2], а также об известности заявленного обозначения [1] среди потребителей не могут служить аргументами в пользу регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 11.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.06.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является одним из самых известных производителей фунгицидов, инсектицидов, гербицидов и удобрений на территории Российской Федерации;

- препарат под названием «СОЙЛ» используется как гербицид (пестицид) и агрохимикат и в соответствии с надлежащим законодательством подлежит обязательной регистрации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации;

- в соответствии с нормативными документами государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется только в том случае, если по ним проведены регистрационные испытания и получены положительные заключения по экспертизе, которую проводят специально уполномоченные органы;
- в материалах дела присутствует копия свидетельства о государственной регистрации препарата «СОЙЛ» № 2556 от 13.03.2013, в соответствии с которым заявитель получил официальное разрешение на производство и реализацию пестицида «СОЙЛ» на территории Российской Федерации;
- активная позиция заявителя по продвижению товаров, маркируемых обозначением «СОЙЛ», для борьбы с вредителями посевов, реклама в печати и в сети Интернет привело к тому, что в результате интенсивного использования этого обозначения оно уже приобрело различительный характер до даты подачи заявки;
- реализация препарата осуществлялась через сбытовую сеть заявителя, представленную 20 филиалами во всех важнейших аграрных регионах Российской Федерации (сайт www.agroex.ru), при этом реализация осуществляется путем «прямых продаж»;
- потребители продукции заявителя – исключительно юридические лица, так как все реализуемые препараты предназначены для использования специалистами по химической защите растений посредством специальной сельхозтехники и не предназначены для использования в личных подсобных хозяйствах;
- потребители информированы об обозначении «СОЙЛ» - гербициде из официальных источников: специальная литература, профессиональные выставки и т.п.;
- при принятии решения о приобретении товаров в описываемой отрасли защиты растений покупатель ориентируется на индивидуальные предложения и прайсы, поэтому ошибочный выбор наименований ввиду сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] невозможен;
- в связи с тем, что сравниваемые обозначения [1] и [2] не имеют смыслового значения, анализ их с точки зрения семантики не представляется возможным;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] различаются визуально ввиду разного общего зрительного впечатления, обусловленного различным расположением букв по

отношению друг к другу, разным количеством слов, а также их шрифтовым исполнением;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются фонетически ввиду различного состава гласных, согласных, разного числа слогов, при этом нет вхождения одного обозначения в другое;

- наличие в заявленном обозначении [1] буквы «Й» придает ему различительную особенность, сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются сходными;

- из сведений, полученных из сети Интернет, областью деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] является производство парфюмерной продукции.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «фунгициды; гербициды; инсектициды» и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы из сети Интернет в отношении наименований видов деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] с сайтов <http://company.iqinst.ru>; <http://москва-егрюл.рф/>.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2015, представителем заявителя к материалам дела было приобщено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] по заявке № 2012726560 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 11.11.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (02.08.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

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.

Согласно требованиям пункта 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение **СОЙЛ** [1] по заявке № 2012726560 является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «фунгициды; гербициды; инсектициды» и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

СОЭЛЬ

SOELL

Противопоставленный товарный знак **SOELL** [2] по свидетельству № 396808 с приоритетом от 24.01.2008 представляет собой словесное обозначение, выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания начальных частей «со-»/«so-», на которых акцентируется внимание при восприятии обозначений, тождество согласных звуков («с-л» [1]; «с-л-» [2]), а также их расположение. При этом составляющая в латинском написании фонетически воспроизводит составляющую в русском написании в противопоставленном знаке [2].

Визуально обозначения [1] и [2] близки за счет использования при написании сравниваемых словесных элементов «СОЙЛ» / «СОЭЛЬ» букв стандартного шрифта русского алфавита.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] и [2] по смысловому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения анализируемых словесных элементов «СОЙЛ»/«СОЭЛЬ SOELL».

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и графическому критериям сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Часть товаров 05 класса МКТУ скорректированного перечня является однородной товарам 05 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака [2] ввиду их полного совпадения («фунгициды; гербициды»). Сравнимые товары 05 класса МКТУ «инсектициды» [1] и «препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух» [2] относятся к одному роду «препараты и средства для борьбы с насекомыми», имеют одинаковое назначение (борьба с насекомыми) и применение и, следовательно, являются однородными.

Услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], однородны части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку сопутствуют им. Анализируемые услуги оказываются в области сельского хозяйства, огородничества, лесоводства, относятся к распространению сельскохозяйственных химикатов и уничтожению вредителей.

Однородность сравниваемых товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ заявителем в материалах возражения от 11.11.2014 не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, услуг 44 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность товаров 05, услуг 44 классов МКТУ для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 16.06.2014.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05, услуг 44 классов МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения от 11.11.2014.

Представителем заявителя на заседании коллегии было приобщено к материалам дела согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации и использование в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 и всех услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Доводы заявителя в части иной области деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» иного лица в отношении охраняемых товаров и услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.11.2014, отменить решение Роспатента от 16.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012726560 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды; гербициды; инсектициды» и всех услуг 44 класса МКТУ.