

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 21.04.2014, поданное по поручению компании EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Hungary (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127929, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1127929 словесного знака «PROGRESSA» произведена Международным Бюро ВОИС 04.07.2012 с конвенционным приоритетом от 20.02.2012 на имя заявителя – EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU) в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for human use».

Роспатентом 11.03.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127929 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1127929 сходен до степени смешения со знаком «ПРОГРЕСС PROGRESS» по свидетельству №250678 с приоритетом от 29.12.2001,

зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «ДИАЛ ИНЖИНИРИНГ», 141151, Московская обл., Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр. 27, пом. 5.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 21.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №250678 было подано заявление об исключении из перечня товарного знака следующих товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; мази для фармацевтических целей, предохраняющие от обморожения; мази лечебные для фармацевтических целей; маточное молочко [пчелиное] для медицинских целей; мелиссовая вода для фармацевтических целей;

- после внесения соответствующих изменений правовая охрана товарного знака «ПРОГРЕСС PROGRESS» по свидетельству №250678 действует в отношении товаров 05 класса МКТУ: моющие средства для животных; моющие средства для крупного рогатого скота; моющие средства для медицинских целей; моющие средства для собак, не являющихся однородными товарам 05 класса МКТУ заявленного обозначения;

- заявителем также было подано в Международное бюро ВОИС заявление об ограничении перечня товаров 05 класса МКТУ по международной регистрации №1127929, после внесения изменений правовая охрана международной регистрации №1127929 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ: (рус.) фармацевтические препараты для человека, а именно фармацевтические препараты для применения в гинекологической сфере, (англ.) pharmaceutical preparations for human use, namely pharmaceutical preparations for use in the gynaecologic field, (франц.) préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine gynécologique;

- заявитель по международной регистрации №1127929 ведет деятельность по разработке и производству исключительно фармацевтической продукции, известность данной компании на территории Российской Федерации насчитывает десятилетия;

- анализ товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №250678 позволяет сделать вывод о том, что вся деятельность ЗАО «ДИАЛ Инжиниринг» под обозначением «ПРОГРЕСС PROGRESS» связана с производством бытовой химии и моющих средств, используемых как в быту, так и для животных и людей, а также инструментов и приспособлений для уборки и мытья, т.е. товаров иного назначения, чем фармацевтические препараты, указанные в перечне знака по международной регистрации №1127929;

- правообладатель противопоставленной регистрации, ЗАО «ДИАЛ Инжиниринг» оформил на имя заявителя принципиальное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127929.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- Копия заявления о сокращении перечня товаров товарного знака №250678;
- Копия заявления о сокращении перечня товаров товарного знака №1127929;
- Письмо-согласие.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1127929 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for human use, namely pharmaceutical preparations for use in the gynaecologic field».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.02.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1127929 на Российскую Федерацию правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 14.4.2.2 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Знак «PROGRESSA» по международной регистрации №1127929 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака на территории Российской Федерации

испрашивалась в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for human use».

Противопоставленный товарный знак «ПРОГРЕСС PROGRESS» по свидетельству №250678 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; мази для фармацевтических целей, предохраняющие от обморожения; мази лечебные для фармацевтических целей; маточное молочко [пчелиное] для медицинских целей; мелиссовая вода для фармацевтических целей; моющие средства для животных; моющие средства для крупного рогатого скота; моющие средства для медицинских целей; моющие средства для собак».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обусловленное фонетическом и графическом сходством входящих в их состав словесных элементов «PROGRESSA» и «PROGRESS».

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений - «pharmaceutical preparations for human use» (фармацевтические препараты для человека) и «фармацевтические препараты», показал их однородность, поскольку они относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты».

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 11.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127929.

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 снятия указанного противопоставления.

Так, согласно сведениям Международного бюро ВОИС заявитель ограничил на территории Российской Федерации перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1127929, товарами 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for human use, namely pharmaceutical preparations for use in the gynaecologic field».

В соответствии с информацией из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации из перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №250678 были исключены товары 05 класса МКТУ, однородные фармацевтическим препаратам.

Кроме того, заявитель предоставил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №250678, в котором указано, что ООО «ДИАЛ Инжиниринг» не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127929 в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for human use, namely pharmaceutical preparations for use in the gynaecologic field» («préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine gynécologique» / «фармацевтические препараты для человека, а именно фармацевтические препараты для применения в гинекологической сфере»).

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №250678 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.04.2014, отменить решение Роспатента от 11.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127929 в отношении товаров 05 класса МКТУ «préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément préparaceutiques pour utilizacion dans le domaine gynécologique».