

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 16.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.08.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736026, поданное ПРОАКТИВ Менеджмент Трейнинг унд Бератунг ин Менеджмент унд Феркауф АГ (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736026 с приоритетом от 02.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ПРОАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 20.08.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 39 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «bePROACTIVE» по свидетельству №373831 с приоритетом от 22.08.2007 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака по свидетельствам №373831 дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ;
- учитывая фонетические, визуальные и семантические отличия рассматриваемых обозначений, заявитель любезно просит принять во внимание предоставленное письмо-согласие и снять имеющееся противопоставление.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.08.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.11.2011) поступления заявки 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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 представляет собой словесное обозначение «ПРОАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №373831 представляет собой словесное обозначение  «ОСОБО ОХРАНЯЕМОЕ ПОКОЛЕНИЕ», где словесный элемент «bePROACTIVE» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а словесные элементы «особо охраняемое поколение» выполнены стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что в противопоставленном товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «PROACTIVE». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «ПРОАКТИВ»/«PROACTIVE».

Фонетическое тождество словесных элементов очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Анализ заявленного словесного обозначения «ПРОАКТИВ» показал, что данное слово отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Товары 16 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к печатной продукции, имеют один круг потребителей и условия

сбыта; услуги 35 класса МКТУ относятся к области деятельности в сфере бизнеса; услуги 41 класса МКТУ относятся к учебно-развлекательной сфере; услуги 42 класса МКТУ относятся к области компьютерных технологий, то есть все услуги имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, однородность товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения с товарами 16 и услугами 35, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №373831 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. В этой связи вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 16.05.2014, изменить решение Роспатента от 20.08.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736026.