

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 22.12.2015, поданное компанией «Скотт Текнолоджиз, Инк.», корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014703477 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014703477, поданной 06.02.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Дата конвенционного приоритета – 23.09.2013, номер первой заявки № 86/072,022, код страны – US.

PROTÉGÉ

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 30.09.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014703477 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ПРОТЕЖЕ** [2], зарегистрированным ранее на ЗАО «АМЕДИЯ», Москва в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ по свидетельству № 370648 (приоритет от 07.03.2006);

- **PROTEGE** [3], зарегистрированным ранее на ООО «ПроБюро Холдинг», Москва в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ по свидетельству № 370650 (приоритет от 23.01.2007).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.12.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица - правообладателя;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] добровольно ограничил перечень товаров путем удаления всех указанных в регистрации товаров 09 класса МКТУ;
- оставшиеся товары, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [3], не однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ;
- заявителем в материалах возражения приведены нормы законодательства, а также их толкование.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены копии документов (уведомления, заявление о внесении изменений).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 22.12.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.09.2013) заявленного обозначения [1] по заявке № 2014703477 правовая база для оценки охраноспособности 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

PROTÉGÉ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **ПРОТЕЖЕ** [2] по свидетельству № 370648 (приоритет от 07.03.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действовала, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **PROTEGE** [3] по свидетельству № 370650 (приоритет от 23.01.2007) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действовала, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества сравниваемых словесных элементов «PROTEGE» / «ПРОТЕЖЕ». Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] имеют степень сходства, приближенную к тождеству. Обозначения [1] и [2] визуально различаются, поскольку выполнены буквами разных алфавитов.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ, указанные в заявленном перечне и перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], относятся к одному видовому понятию «устройства индивидуальной защиты», имеют общее назначение (для защиты), круг потребителей, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности и заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3]

являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 22.12.2015.

На основании решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) – 26.11.2015.

Из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака [3] по заявлению правообладателя были исключены все товары 09 класса МКТУ. Дата внесения сведений в Госреестр – 23.03.2016. Оставшиеся товары, включенные в другие классы и приведенные в перечне регистрации противопоставленного знака [3], не однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2015, отменить решение Роспатента от 30.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014703477.