

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 06.04.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1023692, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «PROGRESS» была произведена Международным Бюро ВОИС 01.09.2009 за №1023692 для товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании ALGECO, Франция, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1023692 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.12.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1023692. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1023692 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06 и 19 и услуг 37 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1023692 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 219673, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 06 и 19 классов МКТУ на имя иного лица. Услуги 37 класса МКТУ в

отношении которых испрашивается правовая охрана, признаны корреспондирующими по отношению к товарам 06 и 19 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 09.04.2012 поступило возражение от 06.04.2012 в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.12.2011:

- правообладатель противопоставленного товарного знака ЗАО МОЗ «Прогресс» не осуществляет деятельность в сфере производства строительных материалов, металлических или неметаллических конструкций и сооружений;

- деятельность ЗАО МОЗ «Прогресс» была прекращена в связи с его ликвидацией по решению арбитражного суда, о чем 24.09.2003 года в ЕГРЮЛ сделана соответствующая запись;

- в Роспатент 02.06.2011 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №219673 в связи с прекращением юридического лица правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023692 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.09.2009) приоритета международной регистрации №1023692 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

Знак «PROGRESS» по международной регистрации № 1023692 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №219673 является комбинированным, представляющим собой изображение круга внутри которого размещены словесные элементы «Прогресс Progress», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, разделенные волнистыми линиями на две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Правообладателем являлось Закрытое акционерное общество МОЗ «Прогресс», Читинская область.

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют словесные элементы, в этой связи сравнительный анализ проводился со словесными элементами «Прогресс Progress».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантически тождеством словесных обозначений «PROGRESS»/ «Прогресс».

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия, наличие графического элемента и использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков в противопоставленном товарном знаке, однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный семантическим и фонетическим тождеством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 06, 19 классов МКТУ являются однородными товарам 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид. Что касается услуг 37 класса МКТУ, то они непосредственно связаны с товарами 06 и 19 классов, так как они относятся к одной сфере деятельности «строительство».

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1023692 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №219673 в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 26.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023692 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №219673 Решением Роспатента от 16.02.2012 была досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица правообладателя, о чем в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения сделана соответствующая запись.

Резюмируя вышеизложенное, противопоставленный товарный знак №219673 не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023692.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1023692 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 06.04.2012, отменить решение Роспатента от 26.12.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1023692 в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ.