

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.02.2008 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "ПРОГРЕСС НЕВА" по свидетельству № 234446, поданное ЗАО "Страховое Общество "Прогресс" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 234446 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.01.2003 по заявке № 2001741912/50 с приоритетом от 26.12.2001 на имя ЗАО "Страховое общество "Прогресс-Нева", Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен изобразительный элемент, состоящий из двух незамкнутых четырехугольников синего и голубого цветов, а в нижней части обозначения содержится выполненный в синем и голубом цвете заглавными буквами русского алфавита словесный элемент "ПРОГРЕСС НЕВА".

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.02.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №234446, мотивированное тем, что регистрация данного обозначения произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 234446 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении услуг 36 класса МКТУ "страхование" на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком "ПРОГРЕСС" по свидетельству № 109105 и товарным знаком "PROGRESS" по свидетельству № 108527.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено входением в состав оспариваемого товарного знака словесного обозначения "ПРОГРЕСС". Кроме того, оспариваемый товарный знак "ПРОГРЕСС НЕВА" воспринимается потребителем как обозначение территориального подразделения компании - правообладателя противопоставленных товарных знаков "ПРОГРЕСС" и "PROGRESS" по свидетельствам №№ 109105 и 108527.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 234446 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ: страхование, информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; оценки финансовые (страхование).

Уведомленный в установленном порядке правообладатель оспариваемого товарного знака представил на заседании коллегии отзыв на возражение, а также дополнение к отзыву, в которых отметил следующее:

- возражение ЗАО "Страховое Общество "Прогресс" подано с пропуском срока, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ;
- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки нетождественны и не являются сходными до степени смешения, поскольку имеются графическое, смысловое, звуковое различия;
- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак "ПРОГРЕСС НЕВА" воспринимается потребителем как знак территориального подразделения ЗАО "Страховое Общество "Прогресс", является необоснованным и не подкрепляется какими-либо доказательствами;

– услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, являются неоднородными.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить действие правовой охраны оспариваемой регистрации в полном объеме.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

– распечатка Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 25.03.2008 № 16747/07 на 2 л. [1];

– Заключение Института Социологии РАН от 05.03.2009 "О смешении товарных знаков и фирменных наименований ЗАО "СО "Прогресс" и ЗАО "СО "Прогресс-Нева" в сознании потребителей страховых услуг, проживающих в г. Санкт-Петербурге" на 20 л. [2];

– копия Консультативного заключения НИ "Общество преподавателей русского языка и литературы" (РОПРЯЛ) на 9 л. [3].

Кроме того, на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была представлена копия Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.03.2009 по делу № А56-26328/2008 на 5 л. [4].

Также на заседании коллегии представителем ФГУ ФИПС был представлен Отчет об информационном поиске и выборке тождественных и сходных обозначений до степени смешения по заявленным товарам и услугам в отношении обозначения со словесным элементом "PROGRESSCITY" по заявке № 2007719857, заявитель – ОАО "Прогресс Сити", на 35 л. [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2001741912 (26.12.2001) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знак обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от

29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров, в том числе, с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 1-3 указанного пункта 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент – два скрепленных незамкну-

тых четырехугольника синего и голубого цветов, а также словесный элемент "ПРОГРЕСС НЕВА", выполненный заглавными буквами русского алфавита в синем и голубом цветах.

Данному товарному знаку правовая охрана предоставлена для товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 109105 с приоритетом от 04.09.1991, зарегистрированный 22.12.1992, является комбинированным и включает расположенный на фоне тринадцати параллельных горизонтальных линий черного цвета словесный элемент – слово "Прогресс", выполненное буквами русского алфавита стилизованным шрифтом белого цвета с черным контуром, буква "П" является заглавной. Словесный элемент "подчеркнут" снизу линией белого цвета с черным контуром, проходящей от заглавной буквы "П" и загибающейся вверх в виде следующей за словом "Прогресс" закрывающей скобки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 108527 с приоритетом от 04.09.1991, зарегистрированный 12.10.1992, также является комбинированным и включает расположенный на фоне тринадцати параллельных горизонтальных линий черного цвета словесный элемент – слово "Progress", выполненное буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом белого цвета с черным контуром, буква "P" является заглавной. Словесный элемент "подчеркнут" снизу линией белого цвета с черным контуром, проходящей от заглавной буквы "P" и загибающейся вверх в виде следующей за словом "Progress" закрывающей скобки.

Противопоставленным обозначениям предоставлена правовая охрана в отношении услуги 36 класса МКТУ – "страхование".

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Учитывая, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и

именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, а также учитывая композиционное исполнение оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, при разрешении вопроса сходства обозначений до степени смешения правомерным является сравнение входящих в их состав словесных элементов. В связи с изложенным, согласно пункту 14.4.2.4 Правил, подлежат применению положения пункта 14.4.2.2 Правил, предусмотренные для проверки на тождество и сходство словесных обозначений.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ словесных элементов, входящих в состав сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения по фонетическому (звуковому) и семантическому (смысловому) признакам.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением обозначений "ПРОГРЕСС" и "PROGRESS" в состав словесного элемента оспариваемого обозначения "ПРОГРЕСС НЕВА".

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением одного из элементов, входящих в их состав, который имеет самостоятельное значение, а именно слова ПРОГРЕСС/PROGRESS (в переводе с английского и немецкого языков слово "progress" означает "прогресс" – словарь АБВУ Lingvo). При этом, словесный элемент "ПРОГРЕСС НЕВА" не представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее особое смысловое значение, отличное от семантики составляющих его элементов.

Таким образом, несмотря на отсутствие сходства сравниваемых обозначений по графическому критерию, рассматриваемые товарные знаки очевидным образом ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Сопоставительный анализ услуги "страхование" 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и части услуг 36 класса МКТУ "страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; оценки финансовые (страхова-

ние)", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал их очевидную однородность в связи с тем, что данные услуги относятся к одному роду (виду) деятельности – страхованию, одной группе потребителей – страхователям, одним условиям реализации – услуги оказываются страховщиками.

Утверждение правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что возражение ЗАО "Страховое Общество "Прогресс" подано с пропуском срока, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, не соответствует действительности. Сведения о государственной регистрации товарного знака "ПРОГРЕСС НЕВА" были опубликованы в официальном бюллетене 25.02.2003. Возражение ЗАО "Страховое Общество "Прогресс" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку поступило в федеральный орган исполнительной власти 22.02.2008, т.е. было подано с соблюдением установленного статьей 1512 ГК РФ пятилетнего срока с даты публикации сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 234446.

Представленное правообладателем оспариваемого товарного знака Консультативное заключение [3] не опровергает приведенного выше анализа семантического сходства сравниваемых обозначений. Предметом исследования в [3] являлось сходство частей фирменных наименований – "Прогресс" и "Прогресс-Нева", а не товарных знаков. При этом, выводы заключения основываются на наличии в обозначении "Прогресс-Нева" дефиса, который в товарном знаке по свидетельству № 234446 отсутствует.

Также не может быть принято во внимание представленное лицом, подавшим возражение, Решение [4], касающееся использования фирменных наименований.

В отношении представленного правообладателем оспариваемого товарного знака Заключение [2] следует констатировать, что оно подтверждает выводы приведенного выше анализа об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по графическому критерию. В то же время, данное Заключение в значительной степени исследует вопросы возможного введения потребителей в заблуждение в

отношении услуг и лиц, их оказывающих, что является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и не содержится в возражении ЗАО "Страховое Общество "Прогресс".

Утверждение правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что оказываемые им услуги не однородны услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение, не имеет отношения к вопросу сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку в данном случае исследование однородности производится в отношении услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, а не фактически оказываемых услуг.

Представленный представителем ФГУ ФИПС отчет [5] не может быть принят во внимание, поскольку не относится к сравнению оспариваемого и противопоставленных товарных знаков. Наличие в отчете сведений о зарегистрированных в Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ товарных знаках, содержащих словесное обозначение "прогресс" или "progress", не влияет на выводы настоящего решения коллегии Палаты по патентным спорам. Решение о регистрации или отказе в регистрации товарного знака принимается в результате экспертизы, учитывающей конкретные обстоятельства, существующие в связи с каждым заявляемым на регистрацию обозначением, в рамках делопроизводства, которое по каждой заявке осуществляется отдельно.

В отношении Постановления [1] следует констатировать, что в основу изложенных в нем выводов ВАС РФ положены обстоятельства и доказательства, отличные от обстоятельств и доказательств по рассматриваемому делу, а спор касался вопросов нарушения исключительного права на товарный знак путем использования обозначения, не зарегистрированного в качестве товарного знака.

В отношении Особого мнения, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака 18.03.2009, необходимо отметить следующее.

Утверждение правообладателя оспариваемого товарного знака о незаконном составе коллегии Палаты по патентным спорам необоснованно.



Возражение ЗАО "Страховое Общество "Прогресс" первоначально было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.09.2008 в составе коллегии: Е.В. Аленичева, А.Б. Крысанов, А.С. Слепенков. При проведении повторного рассмотрения двое участников коллегии, составляющие абсолютное большинство, были заменены.

Иные доводы Особого мнения повторяют доводы, изложенные в отзыве на возражение, и проанализированы выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 21.02.2008, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №234446 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591) цвет: синий, голубой, белый

(511)

**16** - авторучки; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.]; графические репродукции; издания печатные; календари; картонные изделия; книги; кульки [пакеты] бумажные; ленты самоклеящиеся для канцелярских или бытовых целей; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские принадлежности]; папки для документов; печати; печатная продукция; плакаты; флаги [бумажные]; флажки [бумажные]; фотогравюры; фотографии; фотоснимки; штампы; штемпеля; эстампы; ручные приспособления для приклеивания этикеток; этикетки, за исключением тканевых.

**35** - автоматизированное ведение файлов; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; изучение рынка; агентства по импорту- экспорту; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; исследования в области деловых операций; консультативные службы по организации и управлению делами; сбор информации в машинные базы данных; составление налоговых деклараций; оценка деловых операций; подготовка платежных документов; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; по-

мощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; проверка счетов; прогнозирование экономическое; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка почтовых рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; реклама; реклама в газете; сбыт товара через посредников; секретарское обслуживание; систематизация информации в машинных базах данных; составление отчетов о состоянии счетов; статистическая информация; телевизионная реклама; хроника рекламная [составление рекламных полос в печатных изданиях]; экспертиза деловых операций; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.

**36** - анализ финансовый; банковские операции; брокерские операции; выдача аккредитивов [дорожных чеков]; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам финансов; клиринг [система взаимных расчетов]; консультации по вопросам финансов; кредитные агентства; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [банковские операции, недвижимое имущество]; услуги по выплате пенсий; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; организация сбора благотворительных средств; организация сбора денег, подписей; осуществление расчетов в электронной системе платежей "Банк-Клиент"; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные [ипотечный кредит]; управление недвижимым имуществом; факторные операции; финансирование; финансовые операции; финансовый менеджмент; услуги по организации взаимных фондов; хранение в сейфах; хранение ценностей, ценных бумаг; экспертиза налоговая.

**38** - услуги, связанные с Веб-представительством, доменным именем, включенные в 38 класс; передача сообщений; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; телефонное обслуживание.

**42** - видеосъемка; организация встреч по интересам; дизайн художественный; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; медицинская помощь; научно-исследовательские разработки; охрана гражданская; печать; попечительство; программирование; услуги по обслуживанию программного обеспечения; прокат средств программного обеспечения; составление программ для вычислительных машин; юридическая служба; реализация товаров.