

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.04.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «СО «Прогресс-Нева», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №109105, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.12.1992 за №109105 по заявке №142184 с приоритетом от 04.09.1991 на имя Страхового акционерного общества закрытого типа «Страховое общество «ПРОГРЕСС» для услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 04.09.2011.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Прогресс», выполненный буквами белого цвета с черным контуром. Словесный элемент расположен на фоне заштрихованного поля.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.04.2008 в котором изложено мнение о том, регистрация №109105 противоречит требованиям, установленным пунктом 15 раздела II Положений о товарных знаках, утвержденных Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г., введенных в действие с 01 мая 1974 г. (далее - Положения).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Толковый словарь русского языка (под редакцией Д.Н. Ушакова) определяет слово «прогресс» как движение вперед, совершенствование в прогрессе развития;

- таким образом, слово «прогресс» является общепринятым термином, поскольку представляет собой широко распространенное название такого явления как движение вперед и совершенствование;

- часть поверхности, на которой расположен словесный элемент «Прогресс», представляет собой разлиновку, что символизирует строки для размещения слов;

- следовательно, указанный фон является общепринятым символом строк для текста (слов);

- в силу широкого использования, как в областях науки, техники, так и в обыденной жизни обозначение «Прогресс» изначально не может восприниматься потребителем как обозначение, выполняющее функцию средства индивидуализации конкретных услуг, оказываемых конкретным лицом;

- с точки зрения семантики слово «Прогресс» представляет собой указание на улучшение, совершенствование;

- наблюдая данное обозначение на тех или иных товарах, при оказании тех или иных услуг, складывается мнение о том, что какая-либо компания утверждает о том, что товары, услуги этой компании улучшенного качества, усовершенствованные;

- поскольку описательный словесный элемент «Прогресс» занимает доминирующее положение в товарном знаке, он не может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №109105 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №109105, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 02.11.2009, изложил следующее мнение:

- горизонтальные линии не являются каким-либо общепринятым символом или обозначением для страховых услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- горизонтальные линии, расположенные на различной высоте друг от друга и используемые в качестве фона, применительно к оспариваемому товарному знаку носят декоративную функцию и направлены на усиление зрительного восприятия товарного знака;

- слово «Прогресс» не является общепринятым термином, относящимся к специализированным областям науки и техники;

- применительно к страховой деятельности данное слово не обозначает какого-либо специального термина, в отличие от таких понятий как, например, суброгация, абандон, франшиза и т.д.;

- в области страхования слово «прогресс» не приобрело какого-либо специального значения, отличного от его обычной семантики;

- применительно к услугам по страхованию слово «Прогресс» обладает высокой степенью различительной способности, поскольку для данной сферы деятельности данное слово является оригинальным и индивидуальным;

- включенное в состав товарного знака слово «Прогресс» не обозначает качество или свойство оказываемых правообладателем услуг, а направлено на создание у потребителя страховых услуг положительного образа компании, действующего под данным товарным знаком;

- в настоящий момент в Реестре товарных знаков Российской Федерации зарегистрировано более 48 товарных знаков, содержащих словесное обозначение «прогресс», что свидетельствует о том, что это словесное

обозначение обладает достаточно высокой степенью различительной способности.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №109105.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.09.1991) приоритета товарного знака по свидетельству №109105 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые выше Положения и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, вступившую в силу 01.09.80 (далее - Инструкция).

Согласно подпунктам б) и в) пункта 15 раздела II Положений не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков общепринятые символы и термины, связанные с определенной деятельностью, и обозначения не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например:

- состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел; отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером; общепринятых наименований; простых изображений товаров; сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

Пунктом 3.1.1.2. Инструкции установлено, что к общепринятым символам, связанным с определенной деятельностью, относятся обозначения, непосредственно указывающие на отрасль промышленности или область деятельности, к которым относятся товары или услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявленного обозначения. Подобные обозначения не способны служить средством индивидуализации.

Примеры таких обозначений: изображение швейной иглы с ниткой или ножниц для швейной промышленности, изображение шестерни для машиностроения, изображение циркуля для конструкторских бюро.

К общепринятым символам относятся также условные обозначения, применяемые в науке и технике, например, обозначения химических элементов, условные графические обозначения в принципиальных схемах единой системы конструкторской документации.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, относящиеся, как правило, к специализированным областям науки и техники.

Примеры таких обозначений: кобальт, хром, гидродинамика.

Согласно пункту 3.1.2.7. Инструкции к описательным обозначениям относятся также слова, не носящие фантазийного характера и состоящие из общепринятых сокращенных наименований отраслей, как правило, в сочетании с сокращениями географического характера.

Примеры таких обозначений: Сиблеспром, Мосэнерго, Азмехшуба.

Товарный знак по свидетельству №109105 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Прогресс», выполненный буквами русского алфавита белого цвета с черным контуром с использованием заглавной буквы «П». Словесный элемент расположен на фоне горизонтальных полос черного цвета.

Товарный знак зарегистрирован на имя Страхового акционерного общества закрытого типа «Страховое общество «ПРОГРЕСС» в отношении услуг 36 класса МКТУ – страхование.

В отношении доводов возражения о том, что словесный элемент «Прогресс» является общепринятым термином, не обладает различительной способностью и относится к категории описательных элементов, коллегия Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Обращение к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, «АЗЪ», Москва, 1993, с. 823 [1] позволило установить, что термин -

это слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства.

Слово «прогресс» является лексической единицей русского языка и означает “поступательное движение, улучшение в процессе развития”, см. [1], с. 627.

Анализируемое слово относится к общеразговорной лексике и широко используется в различных областях (научно-технический прогресс, культурный прогресс, социальный прогресс). Вместе с тем, факт использования слова “прогресс” в качестве какого-либо специального понятия в сфере страхования материалами возражения не подтвержден и в словарно-справочных источниках не выявлен.

Таким образом, указанный словесный элемент является семантически нейтральным для услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №109105.

Также материалами возражения не подтвержден довод о том, что графическая составляющая оспариваемого товарного знака в виде горизонтальных параллельных линий черного цвета используется в области страхования в качестве общепринятого символа.

Резюмируя изложенное, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным подпунктам б) и в) пункта 15 раздела II Положений, признан Палатой по патентным спорам неубедительным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.04.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №109105.**