

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.10.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607484, поданное Акционерным обществом «ДИАЛ Инжиниринг», Московская область, город Лосино-Петровский (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с

приоритетом от 28.12.2015 по заявке № 2015743056 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2017 за № 607484. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Вест-Ойл", 344090, г. Ростов-на-

Дону (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 607484 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:



- оспариваемый товарный знак «

является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными

знаками «**ПРОГРЕСС**
PROGRESS» по свидетельству № 250678,

зарегистрированным, в том числе в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ,

ПРОГРЕСС
PROGRESS» по свидетельству № 300816, зарегистрированным в

отношении товаров 01 класса МКТУ, «**ПРОГРЕССОР**» по
свидетельству №402418, зарегистрированным в отношении товаров 01, 03, 05
классов МКТУ, на имя АО «ДИАЛ Инжиниринг»; кроме того, лицо, подавшее
возражение, подало заявку №2017710837 на регистрацию товарного знака



«», в регистрации которой отказано в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №607484;

- учитывая доминирующее положение слова «ПРОГРЕССИВ» в оспариваемом товарном знаке, а также то, что иные словесные элементы, входящие в оспариваемый товарный знак являются неохраняемыми и не выполняют различительной функции, сравнительный анализ следует проводить между словесными элементами «ПРОГРЕСС» и «ПРОГРЕССИВ», которые обладают различительной способностью;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, известны широкому кругу потребителей на всей территории Российской Федерации и за ее пределами, регистрация сходных товарных знаков способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607484 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Выписки из реестра товарных знаков в отношении товарных знаков по свидетельствам № 607484, № 250678, № 300816, № 402418;
- (2) Уведомление ФИПС в отношении заявки № 2017710837;
- (3) Копии разрешительной документации (вкл. архивные) на моющее средство «Прогресс»;
- (4) Фото продукции с описанием (выборочно);
- (5) Справка об аффилированности с приложением подтверждающих документов;
- (6) Справка об объемах продаж и территории продукции до 28.12.2015г.;
- (7) Копии товарных накладных;

(8) Копия интернет страницы с предложением к продаже средства ПРОГРЕССИВ;

(9) Отзывы потребителей о продукции за 2011-2017гг;

(10) Результаты социологического опроса проведенного ООО «Вижн» в июле 2018г.

(11) Выдержка из словаря;

(12) Заявка на регистрацию товарного знака №2018703947 и состояние делопроизводства по ней.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2020 поступил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствует фонетическое сходство между словесными элементами «ПРОГРЕССИВ» и «ПРОГРЕСС», так как они характеризуются разными ударными слогами («-СИВ» и «-РЕС-» соответственно);

- согласно Словарю лингвистических терминов Жеребило Т.В.(издательство ООО «Пилигрим», 2010) словесный элемент «ПРОГРЕССИВ» - один из показателей, имеющий значение динамической длительности (протяжения во времени); в тоже время «ПРОГРЕСС» - движение вперед или направление поступательного развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному; таким образом, отличие данных терминов заключается в том, что «ПРОГРЕСС» это само действие, а «ПРОГРЕССИВ» - показатель изменений во времени;

- визуальное отличие комбинированного товарного знака «ПРОГРЕССИВ» от словесных товарных знаков «ПРОГРЕСС PROGRESS» и «ПРОГРЕССОР» определяется тем, что комбинированный товарный знак имеет четкое очертание в виде горизонтально ориентированного прямоугольника; яркое исполнение оспариваемого товарного знака усиливает различия их восприятия потребителем;

- выводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров безосновательны и не подтверждены надлежащими доказательствами; невозможно

установить достоверность данных, указанных в распечатках с веб-сайта с отзывами; представленные результаты опроса не подтверждены материалами самого опроса, не содержат идентификационных данных опрашиваемых лиц и их ответов, а также даты и времени их опроса.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.12.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее,

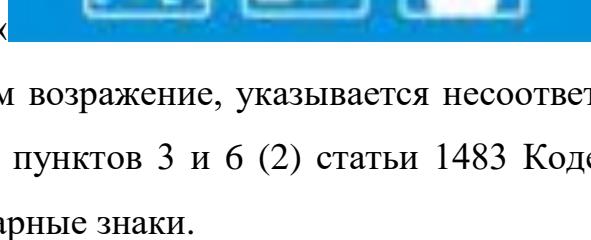
является правообладателем товарных знаков «**ПРОГРЕСС**
PROGRESS»,

«**ПРОГРЕССОР**», «**PROGRESS**» по свидетельствам

№№ 250678, 402418, 300816, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать АО «ДИАЛ Инжиниринг» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607484.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №607484 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанные товарные знаки.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №607484 с приоритетом 28.12.2015 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ПРОГРЕССИВ» и «УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенных в две строки, и изобразительных элементов в виде стилизованных изображений губки, бутылки, ведра в квадратных рамках на голубом фоне. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании : белый, голубой, красный. Словесные элементы «УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

ПРОГРЕСС PROGRESS

Противопоставленный товарный знак [1] «**ПРОГРЕСС**» по свидетельству № 250678 является словесным, состоит из двух слов, расположенных в две строки друг под другом: «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 29.12.2021.

Противопоставленный товарный знак [2] «**ПРОГРЕССОР**» по свидетельству № 402418 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении 01 класса МКТУ. Дата истечения срока действия: 22.12.2028.

ПРОГРЕСС PROGRESS

Противопоставленный товарный знак [3] «**ПРОГРЕСС**» по свидетельству № 300816 является словесным, состоит из двух слов, расположенных в две строки друг под другом: «ПРОГРЕСС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «PROGRESS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01 класса МКТУ. Дата истечения срока действия: 17.02.2025.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 607484 и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.



В оспариваемом товарном знаке «**ПРОГРЕССИВ**», состоящем из изобразительных и словесных элементов, основным является словесный элемент «ПРОГРЕССИВ», поскольку он легче запоминается

потребителем, подлежит прочтению и легко запоминается потребителем в силу своего словесного характера, следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] состоят исключительно из словесных элементов «ПРОГРЕСС PROGRESS» [1, 3], «ПРОГРЕССОР»[2].

Сравниваемые словесные элементы «ПРОГРЕССИВ», «ПРОГРЕСС PROGRESS», «ПРОГРЕССОР» являются фонетически сходными, так как характеризуются совпадающей основой «ПРОГРЕСС» (и ее транслитерацией буквами латинского алфавита «PROGRESS»), одинаковым порядком одинаковых букв, и отличается от товарных знаков [1-3] окончанием «-ИВ».

С точки зрения семантики, словесный элемент «ПРОГРЕССИВ» - это показатель динамической длительности (согласно Словарю лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань: Изд-во "Пилигрим". Т.В. Жеребило. 2010). Слово «ПРОГРЕСС» (лат. progressus — движение вперед, успех) имеет значение «направление поступательного развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» (согласно источнику «Философия: Энциклопедический словарь». — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004).

Учитывая изложенные значения, следует сделать вывод о том, что словесные элементы «ПРОГРЕССИВ» и «ПРОГРЕСС» имеют близкую семантику, связанную либо с направлением развития, либо с показателем процесса развития, таким образом, сравниваемые словесные элементы производят сходное смысловое восприятие.

Словесный элемент «ПРОГРЕССОР» не имеет зафиксированного словарного значения, следовательно, семантический критерий сходства не применяется при сопоставительном анализе оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Что касается графического критерия сходства, то следует заметить, что словесный элемент «ПРОГРЕССИВ» оспариваемого товарного знака и словесные элементы «ПРОГРЕСС», «ПРОГРЕССОР» противопоставленных товарных знаков

[1-3] выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что визуально сближает сравниваемые знаки.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-3], поскольку ассоциируется с ними в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] представляют собой средства моющие и очищающие, которым однородны все товары 03 класса МКТУ «антинакипины бытовые; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; масла, используемые как очищающие средства; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; растворы для очистки; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей» оспариваемого товарного знака, так как сравниваемые товары соотносятся друг с другом по виду/роду, имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и каналы реализации продукции.

Вместе с тем, товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; химические вещества для закалки и пайки металлов; kleящие вещества для промышленных целей» противопоставленного товарного знака [3] представляют собой химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, и поэтому не совпадают по потребительской аудитории, условиям реализации и назначению с оспариваемыми товарами 03 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №607484 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При оценке возможности неверного представления потребителей о производстве товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначением



«**ПРОГРЕССИВ**», коллегия учла представленное в материалы дела исследование восприятия оспариваемого товарного знака (10).

Однако следует отметить, что приложенные анкеты социологического исследования не содержат ни одного вопроса относительно восприятия оспариваемого товарного знака на дату его приоритета (28.12.2015). Таким образом, вывод о том, что «по состоянию на 28 декабря 2015 года не менее 70% потребителей ассоциируют моющее средство «ПРОГРЕСС» с компанией «АМС Медиа»,

сформулированный по результатам исследования, не соответствует представленным материалам, а вывод о том, что «78% потребителей считают знак «ПРОГРЕСС» - знаком того же производителя, который производит моющее средство «ПРОГРЕСС», актуален на дату проведения опроса, а именно, июль 2018 года.

При этом для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, представленное исследование (10) не удовлетворяет вышеуказанным условиям.

Кроме того, лицом подавшим возражение, не представлены какие-либо рекламные материалы, свидетельствующие о широкой узнаваемости лица, подавшего возражение, в качестве производителя моющих средств, маркированных товарными знаками [1, 2].

Справка (6) по объемам реализации продукции «средство моющее «ПРОГРЕСС» свидетельствует о том, что за период 01.01.2013 по 28.15.2015 было произведено и реализовано на территории Российской Федерации 3 021 856 (три миллиона двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят единиц товаров).

Учитывая изложенное, а также представленные товарные накладные (7) коллегия не ставит под сомнение присутствие товаров, маркированных товарными знаками [1,2] до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Однако, по мнению коллегии, знание потребителей о моющих средствах, использующих логотип «ПРОГРЕСС», «ПРОГРЕССОР», не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи противопоставляемых товарных знаков с АО «ДИАЛ Инжиниринг» (либо

компанией «АМС Медиа», которая входит в группу с лицом, подавшим возражение (5), в материалах дела не имеется.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 28.12.2015 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 607484 недействительным полностью.