

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2025, поданное СИМВАЛИН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824233, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «PROGOAT» по заявке №2023824233 поданной 14.12.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.09.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824233 для товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения знак «ПРОГУТ» по международной регистрации №835408 с конвенционным приоритетом от 18.12.2003, зарегистрированным МБ ВОИС 18.06.2004, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, CZ-140 00 Praha 4 (CZ), для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.01.2025, заявитель отметил, что в отношении знака по международной регистрации №835408 в реестре МБ ВОИС имеется информация о прекращении его правовой охраны (дата прекращения правовой охраны: 18.06.2024, номер и дата публикации: 2024/52 Газ, 09.01.2025).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.09.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (14.12.2023) заявки №2023824233 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2023824233 представляет собой словесное обозначение «PROGOAT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824233 для товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «ПРОГУТ» по международной регистрации №835408, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 22.09.2024.

Согласно данным реестра МБ ВОИС правовая охрана знака по международной регистрации №835408 прекращена 18.06.2024 (сведения опубликованы 09.01.2025 в бюллетене №2024/52 Газ).

С учетом того, что правовая охрана знака по международной регистрации №835408 более не действует, обозначение по заявке №2023824233, помимо товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2025, изменить решение Роспатента от 22.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023824233.