

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 12.03.2014 № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Прогресс", Астраханская область, город Астрахань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726167, при этом установила следующее.

Обозначение “ **PROGRESS** ” по заявке №2023726167, поданной 31.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726167 для части услуг 37 класса МКТУ, за исключением услуг «информация по вопросам ремонта».

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, в качестве основания, препятствующего регистрации обозначения для части услуг 37 класса МКТУ, указано на несоответствие обозначения по заявке требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности установлено сходство заявленного обозначения с товарным знаком “  ” по свидетельству №973336, охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2023726167 не соответствует пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта».

В возражении, поступившем 17.06.2024, заявитель сообщает о своем несогласии с оспариваемым решением, так как указывает на обстоятельства, возникшие после даты его вынесения.

В частности, заявитель сообщает о том, что им было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973336 в отношении услуг «информация по вопросам ремонта», которое было удовлетворено решением Роспатента от 13.05.2024.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.02.2024 и зарегистрировать товарный знак дополнительно в отношении услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2023) подачи заявки №2023726167 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Обозначение « **PROGRESS** » по заявке №2023726167 выполнено буквами латинского алфавита, при этом буква «Е» изображена оригинальным образом, без вертикальной черты. Правовая охрана в рамках поступившего возражения испрашивается в отношении услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта».

В оспариваемом решении в качестве препятствия к регистрации указан «  по свидетельству №973336, охрана которому предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Заявленное и противопоставленное обозначения правомерно были признаны сходными, так как включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PROGRESS» / «ПРОГРЕСС». Написание слова буквами русского и латинского алфавитов не является столь существенным различием, так как фонетический критерий сходства является превалирующим.

Испрашиваемая услуга «информация по вопросам ремонта» на момент вынесения оспариваемого решения присутствовала в перечне противопоставленного знака и являлась тождественной заявленной услуге «информация по вопросам ремонта».

В результате рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973336 принято решение Роспатента от 13.05.2024 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №973336 недействительной в отношении услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта».

Принимая во внимание исключение тождественной позиции из перечня противопоставленного товарного знака, коллегия исследует однородность услуг, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного знака испрашиваемой услуге «информация по вопросам ремонта».

Правовая охрана противопоставленного знака сохранена в отношении услуг по техобслуживанию автомобиля. Испрашиваемая услуга «предоставление информации по вопросам ремонта» является сопутствующей услугам ремонта в общем виде, которые отсутствуют в перечне противопоставленного товарного знака *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств».*

Таким образом, обстоятельства, о которых было сообщено заявителем в рамках возражения, поступившего 17.06.2024, свидетельствуют об устранении препятствий к регистрации товарного знака по заявке №2023726167.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2024, изменить решение Роспатента от 18.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023726167.