

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 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 поступившее 11.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973336, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс», Астраханская область, город Астрахань, г.о. Астрахань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » по заявке №2022755265 от 11.08.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.10.2023 за № 973336. Товарный знак зарегистрирован на имя Андреевой Марины Пахтбаевны, 150033, Ярославская область, г. Ярославль, пос. 2-е Брагино, 27 линия, 8 (RU) (RU) (далее – правообладатель), в отношении услуг 37 класса Международной

классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 973336 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем обозначения



« по заявке № 2022712046, имеющего более раннюю дату приоритета 25.02.2022 г. Заявленное на регистрацию обозначение также является комбинированным и включает в себя словесную часть «ПРОГРЕСС ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ», где словосочетание «ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» выведено из-под правовой охраны.

По мнению лица, подавшего возражение, сопоставление индивидуализирующих словесных элементов определяет их тождество.

Кроме того, согласно доводам возражения услуга, имеющаяся в перечне испрашиваемого товарного знака «информация по вопросам ремонта» 37 класса МКТУ охватывает по признакам однородности все оспариваемые услуги 37 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973336 недействительным в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам.

В отзыве сообщается о несогласии с выводом об однородности сопоставляемых услуг, указывая на то, что услуги «информация по вопросам ремонта» не является родовой относительно всех услуг 37 класса МКТУ. Кроме

того, по мнению правообладателя, сопоставляемые перечни не пересекаются по видам ремонта.

Кроме того, правообладатель выражает несогласие со сходством сопоставляемых обозначений, указывая на очевидные графические различия, а также на семантические отличия за счет отличающихся неохранных элементов сравниваемых обозначений.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака и отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.08.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 заявленном обозначении.

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).

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на



ПРОГРЕСС
ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ

обозначение «
» по заявке №2022712046, имеющее более раннюю дату приоритета 25.02.2022 г., сходное, по его мнению, до степени

смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022755265 от 11.08.2022 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ПРОГРЕСС АВТОРАЗБОР», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде четырех квадратов в которых изображены автомобильные детали. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 37 класса МКТУ с указанием слова «АВТОРАЗБОР» в качестве неохраняемого.



Противопоставленное обозначение [1] «» по заявке №2022712046 с приоритетом 25.02.2022 г. состоит из словесного элемента «ПРОГРЕСС ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ», выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения в виде квадрата с буквой «П» внутри него и вертикальной красной чертой справа от квадрата. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ с указанием слов «ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» в качестве неохраняемых.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №973336 и противопоставленного обозначения [1] показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки являются комбинированными, включают словесные и изобразительные элементы, следовательно, они подлежат сравнению одновременно по нескольким критериям сходства: словесных элементов, изобразительных элементов, общему зрительному впечатлению.

Оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «Прогресс» как и противопоставленный знак. На слово «прогресс» в сопоставляемых товарных

знаках падает логическое ударение. Совпадение слова прогресс в сравниваемых обозначениях само по себе свидетельствует о некоторой степени сходства.

С точки зрения фонетического критерия оценке подлежат не только совпадающие слова, которые входят в объем правовой охраны, но и неохраняемые словесные элементы. С учетом неохраняемых словесных элементов сопоставляемые фонетические ряды «ПРОГРЕСС АВТОРАЗБОР» и «ПРОГРЕСС ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» имеют разную протяженность звучания.

С семантической точки зрения также дополнительные словесные элементы существенно влияют на восприятие слова «Прогресс», присутствующего в сравниваемых обозначениях. Так, дополнительные слова ориентируют потребителя относительно области деятельности компании, имеющей название «Прогресс». В случае с оспариваемым знаком такой областью деятельности является ремонт и техобслуживание транспортных средств, в то время как слова «ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» ориентируют относительно области строительства и возведения зданий, строений, сооружений. Принимая во внимание значение неохраняемых элементов, сопоставляемые обозначения отличаются по заложенным в них идеям.

С позиции графического критерия сходства слова «ПРОГРЕСС» совпадают по алфавиту исполнения, однако в оспариваемом знаке буква «О» заменена на стилизованное изображение, в то время как в противопоставленном обозначении слово «ПРОГРЕСС» выполнено стандартным шрифтом.



Изобразительные элементы сравниваемых обозначений «



» не имеют признаков сходства, так как не совпадают по внешней форме, цвету, композиции, характеру изображения.



Сопоставляемые обозначения «» и «» оставляют разное общее зрительное впечатление, за счет разного цветового, шрифтового, композиционного оформления.

Таким образом, за счет существенных фонетических, семантических и графических отличий, придаваемых сравниваемым обозначениям неохранными словесными элементами, содержащимися в обозначениях, а также за счет разного общего зрительного впечатления и отличающихся изобразительных элементов, коллегия делает вывод о низкой степени сходства сопоставляемых обозначений, обусловленной исключительно присутствием в их составе совпадающего слова «ПРОГРЕСС».

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №973336 и услуг 37 класса МКТУ обозначения по заявке №2022712046, показал следующее.

Противопоставленное обозначение по заявке №2022712046, зарегистрированной в последующем в качестве товарного знака по свидетельству №1001807, распространяет действие на услуги 37 класса МКТУ *«асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; оклеивание обоями; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство молотов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов»*.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №973336 зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ *«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; предоставление информации по вопросам ремонта; 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».

Услуга 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта» является идентичной в сопоставляемых перечнях.

Вместе с тем иные оспариваемые услуги 37 класса МКТУ представляют собой услуги в области ремонта автотранспортных средств, в то время как услуги противопоставленного обозначения представляют собой услуги строительства. Указанные родовые группы услуг строительства и услуг станций техобслуживания автомобилей не имеют признаков однородности ни по назначению. Ни по кругу потребителей, ни по условиям оказания.

Услуга «предоставление информации по вопросам ремонта» не относится к родовой группе строительных услуг, а также к родовой группе услуг по ремонту, данная услуга представляет собой услугу родовой группы «информационные услуги» и по своей природе направлена исключительно на предоставление сведений, поэтому ей нельзя признать однородными иные услуги по техобслуживанию автомобиля, которые присутствуют в оспариваемом перечне 37 класса МКТУ.

Следовательно, за счет установленной низкой степени сходства и тождества услуги 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта», оспариваемый товарный знак и противопоставленное обозначение по заявке №2022712046 являются сходными до степени смешения в отношении указанных

выше идентичных услуг 37 класса МКТУ, а, поэтому, в данной части произведенная регистрация не соответствует требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №973336 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта».