

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 10.02.2022. Данное возражение подано ООО «ФРЭНК РГ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746357, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**FRANK RG**» по заявке №2020746357 с приоритетом от 26.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 28.09.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746357 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ с исключением словесного элемента «RG» из самостоятельной правовой охраны. При этом в отношении всех услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ было отказано в регистрации. Основанием

для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано тем, что включенное в состав заявленного обозначения буквенное сочетание «RG» не обладает различительной способностью, так как представляет собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характерного графического исполнения, в связи с чем не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:


FRANK

- с товарным знаком «» (по свидетельству №495391 с приоритетом от 05.09.2011) в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 41, 42 классов МКТУ [1];


FRANK

- с товарным знаком «» (по свидетельству №835532 с приоритетом от 27.07.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №519838 с приоритетом от 12.03.2013) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «**FRANK**» (по свидетельству №283872 с приоритетом от 17.12.2002) в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 42 классов МКТУ [4];

- со знаком «» (международная регистрация №640619 с конвенционным приоритетом от 06.07.1994) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [5].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4];

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №640619 [5] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ФРАНК РДЖИ], в то время как противопоставленный знак [5] имеет следующее звучание [ФФРАНК], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных и гласных звуков, слогов, что обуславливает вывод о фонетическом различии сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение визуально отличается от противопоставленного знака, так как в состав противопоставленного знака [5] входит графический элемент в виде квадрата, расположенный в начальной части указанного противопоставления, который обращает на себя внимание потребителей;

- заявленное обозначение «**FRANK RG**» порождает у потребителя устойчивую ассоциативную связь с компанией, услуги которой сводятся, в частности, к осуществлению исследований в области финансов, в то время как противопоставленный знак [5] включает в себя словесный элемент «FRANK», который является многозначным словом, означает «откровенный; искренний; явный», ввиду чего потребитель при восприятии данного противопоставления будет исходить из множества факторов: вид услуг, маркированных обозначением, условия и место их реализации и так далее. Таким образом, сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугами 42 класса МКТУ противопоставленного знака [5], так как относятся к разным видам услуг, имеют различное назначение и круг потребителей;

- в составе заявленного обозначения «FRANK RG» словесный элемент «RG» представляет собой аббревиатуру (сокращение) от словосочетания «research group». С точки зрения русского языка аббревиатура является словом;

- заявитель убежден, что словесный элемент «RG» в составе заявленного обозначения однозначно воспринимается адресной группой потребителей в качестве аббревиатуры, образованной от «research group». В подтверждение данного аргумента заявитель указывает: 1) на широкую известность заявленного обозначения у целевой аудитории, так как оно образованно от полного фирменного наименования заявителя ООО «ФРЭНК РЕСЁЧ ГРУПП», используемого последним с 2008 года и по сей день; 2) на выполнение всех словесных элементов в едином стиле, одинаковым шрифтом с доминирующим словесным элементом «FRANK», что позволяет воспринимать их сочетание как целостную, неделимую композицию;

- несмотря на наличие у обозначения «FRANK RG» достаточно высокой изначальной различительной способности для потребителей специфических услуг заявителя, ориентированных на сектор B2B, в ответе на уведомление заявитель представил ряд доказательств в подтверждение приобретенной различительной способности обозначения «FRANK RG» (приложения №1-15). Представленные заявителем материалы безоговорочно свидетельствуют о непрерывном использовании обозначения «FRANK RG» в целях индивидуализации всех услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, начиная с 2008 года. Что касается довода эксперта об отсутствии в представленных документах заявленного обозначения, то словесный элемент «FRANK RG» упоминается в направленных эксперту материалах, а его использование, в том числе, в составе сочетания «компания FRANK RG» не может являться основанием для отказа в принятии представленных заявителем документов в качестве доказательств приобретения обозначением различительной способности, равно как и использование заявленного обозначения с незначительными изменениями в графике, обусловленными требованиями различных СМИ к оформлению печатных материалов;

- вместе с настоящим возражением заявитель прилагает дополнительные материалы, которые свидетельствуют о приобретенной различительной способности буквенного сочетания «RG» заявленного обозначения (приложения №16-25).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.09.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020746357 в отношении заявленных услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ (с учетом корректировки перечня услуг, произведенной в разделе 1 ответа на уведомление), включив в объем правовой охраны словесный элемент «RG».

В ответе на уведомление экспертизы от 19.07.2021 заявитель корректировал перечень заявленных услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ следующим образом:

35 класс: агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продвижение продаж банковских и финансовых услуг для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление

статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; экспертиза деловая;

36 класс: анализ финансовый; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; маклерство; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое;

41 класс: издание книг; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных;

42 класс: инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных

сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; хранение данных в электронном виде;

45 класс: лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические].

В материалы дела заявителем 19.07.2021 были представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ФРЭНК РГ»;
2. Письмо от ПАО «Банк ВТБ» от 24.05.2021;
3. Письмо от АО «Газпромбанк» от 02.06.2021;
4. Письмо от ПАО Банк «ФК Открытие» от 16.12.2020;
5. Письмо от АО «АЛЬФА-БАНК» от 02.06.2021;
6. Распечатки статей из сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения;
7. Письмо от ООО «Активное обучение» от 04.06.2021;
8. Почетный диплом Международной гильдии финансистов от 2011 года;
9. Благодарственное письмо от АО «Кредит Европа Банк» от 30.05.2015;
10. Благодарственное письмо от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 09.06.2016;
11. Благодарственное письмо от АО «Альфа-Банк» за проведение исследований в 2014-2016 годах;
12. Свидетельство ООО «ФРЭНК РГ» о членстве в Ассоциации российских банков с 29.09.2015;

13. Информационное письмо от 06.04.2020 от Центра Аналитических исследований о включении ООО «ФРЭНК РГ» в Рейтинг надежных партнеров;

14. Сертификаты, благодарственное письмо, подтверждающие партнерство ООО «ФРЭНК РГ» и АО «Райффайзенбанк» и реализацию совместных проектов с 2013 по 2017 годы;

15. Сертификат, подтверждающий, что ООО «ФРЭНК РГ» является партнером Компании «Qlik» с 2014 года.

К возражению от 10.02.2022 заявителем были предоставлены дополнительные материалы, а именно:

16. Выдержки из дополнительного соглашения № 12 к договору №2017-01 от 06 июля 2017 года;

17. Выдержки из дополнительного соглашения №1 к договору №2002-05/297 от 26 февраля 2020 года;

18. Выдержки из договора № 2005-06 от 27 мая 2020 года;

19. Выдержки из дополнительного соглашения №15 к договору №1303-01 от 10 января 2013 года;

20. Выдержки из дополнительного соглашения №12 к договору №1402-02 от 07 апреля 2014 года;

21. Выдержки из дополнительного соглашения № 9 к договору на оказание информационно-консультационных услуг;

22. Выдержки из дополнительного соглашения № 13 к договору № 1203-03 от 26 марта 2012 года;

23. Выдержки из дополнительного соглашения № 8 к договору на оказание информационно-консультационных услуг № 1805-06 от 24 мая 2018 года;

24. Аналитический отчет «Бенчмарк-исследование рынка банковских зарплатных проектов в России»;

25. Платежные поручения до даты приоритета заявленного обозначения.

Заявителем 09.03.2022 было направлено в материалы дела письмо-согласие от правообладателя товарных знаков [1, 2, 3, 4].

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.08.2020) поступления заявки №2020746357 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается

тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 «**FRANK RG**» является словесным, выполненным близкими к стандартному шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение состоит из двух элементов, разделенных пробелом: из словесного элемента «FRANK» и из сочетания букв «RG». Коллегия обращает внимание на то, что указанные элементы выполнены

различными шрифтами, что усиливает их отдельное визуальное восприятие потребителями. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 41, 42 классов, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «RG», входящий в состав заявленного обозначения, является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего не обладает различительной способностью. Таким образом, буквенному сочетанию «RG» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающему различительной способностью.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2020746357 элемент «RG» заявленного обозначения воспринимался как знак маркировки услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные письма от ПАО «Банк ВТБ», от АО «Газпромбанк», от ПАО Банк «ФК Открытие», от ПАО Банк «ФК Открытие», от АО «АЛЬФА-БАНК» (приложения №№2-5) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (26.08.2020), в связи с чем не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности элемента «RG» заявленного обозначения.

Ни из представленных распечаток из сети Интернет (приложение №6), ни из почетного диплома Международной гильдии финансистов (приложение

№8), ни из свидетельства ООО «ФРЭНК РГ» о членстве в Ассоциации российских банков с 29.09.2015 (приложение №12), ни из благодарственных писем/сертификатов (приложения №№7, 9, 10, 11, 14, 15), ни из информационного письма от 06.04.2020 от Центра Аналитических исследований о включении ООО «ФРЭНК РГ» в Рейтинг надежных партнеров (приложение №13), ни из выдержек из дополнительных соглашений (приложения №№16-23), ни из платежных поручений (приложение №25), равно как из Аналитического отчета «Бенчмарк-исследование рынка банковских зарплатных проектов в России» (приложение №24) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю элемента «RG» заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг заявителя представлено не было.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность элемента «RG» заявленного обозначения (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что элемент «RG» заявленного обозначений широко известен среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что элемент «RG» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

FRANK

ФРАНК

FRANK

ФРАНК

Противопоставленные товарные знаки «**FRANK**» [1], «**ФРАНК**» [2], «**FRANK**» [4] по свидетельствам №№495391, 835532, 283872 представляют собой словесные обозначения, выполненные близкими к стандартному шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**FRANK** ГИПЕРМАРКЕТ» [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, из графического элемента в виде окружности, и из словесных элементов «FRANK», «ГИПЕРМАРКЕТ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Словесный элемент «ГИПЕРМАРКЕТ» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**FRANK**» [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента, и из словесного элемента «FRANK», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя

противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№495391 [1], 835532 [2], 519838 [3], 283872 [4] для предоставления правовой охраны

словесному обозначению «**FRANK RG**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 36, 41, 42 классов МКТУ (указанных заявителем в ответе на уведомление от 19.07.2021), а также в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием некоторых позиций с ограничением «в области банковских и финансовых услуг», а именно «агентства по коммерческой информации в области банковских и финансовых услуг; агентства рекламные в области банковских и финансовых услуг; анализ себестоимости в области банковских и финансовых услуг; аренда площадей для размещения рекламы, касающейся области банковских и финансовых услуг; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения в области банковских и финансовых услуг; изучение рынка банковских и финансовых услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые в области банковских и финансовых услуг; консультации профессиональные в области бизнеса, в частности, касающиеся банковских и финансовых услуг; макетирование рекламы, касающейся области банковских и финансовых услуг; маркетинг, касающийся области банковских и финансовых услуг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой, касающийся области банковских и финансовых услуг; обзоры печати в области банковских и финансовых услуг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов, касающихся области банковских и финансовых услуг; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, касающихся области банковских и финансовых услуг; оценка коммерческой

деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации в области банковских и финансовых услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты в области банковских и финансовых услуг; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам банковских и финансовых услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам банковских и финансовых услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях в области банковских и финансовых услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях в области банковских и финансовых услуг; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое в области банковских и финансовых услуг; продвижение продаж банковских и финансовых услуг для третьих лиц; публикация рекламных текстов, касающихся области банковских и финансовых услуг; распространение рекламных материалов, касающихся области банковских и финансовых услуг; рассылка рекламных материалов, касающихся области банковских и финансовых услуг; реклама, касающаяся области банковских и финансовых услуг; реклама интерактивная в компьютерной сети, касающаяся области банковских и финансовых услуг; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц в области банковских и финансовых услуг; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка банковских и финансовых услуг; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; экспертиза деловая».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени

смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**FRANK RG**» и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [1, 2, 3, 4] в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, а, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, так как иные противопоставления по данным классам услуг отсутствуют.

Что касается сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №640619 [5], коллегия отмечает следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его составе выделяются две части - буквенная часть «RG» и словесная часть «FRANK». При этом часть «FRANK» является лексической единицей английского языка со значением «искренний» (<https://woordhunt.ru/word/frank>), носит фантазийный характер для заявленных услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В свою очередь лишенное словесного характера и оригинального графического исполнения сочетание согласных букв «RG» является, как указано выше, неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Таким образом, сильным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «FRANK», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака по международной регистрации №640619 [5] является элемент «FRANK», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «FRANK»/«FRANK» (словарно-справочное значение было приведено по тексту заключения выше).

Что касается графического элемента, содержащегося в противопоставленном знаке [5], то данный элемент не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного

обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; хранение данных в электронном виде» заявленного обозначения не являются однородными услугами 42 класса МКТУ «*planification technique* (техническое планирование); *consultation et organisation des installations de lavage* (консультации по поводу проведения очистительных работ и их организация); *services d'un bureau de constructions* (услуги строительных компаний)» противопоставленного знака [5], так как указанные услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области компьютерных технологий, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака [5] относятся к услугам инженерным и консультативным в области строительства, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличный круг потребителей и различную сферу применения.

Коллегия отмечает, что неоднородные услуги, маркируемые сходными товарными знаками не будут смешиваться в гражданском обороте, и, следовательно, противопоставленный знак [5] не будет препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, решение о регистрации заявленного обозначения №2020746357 должно быть изменено, поскольку, как указывалось выше,

противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 4] больше не являются препятствиями для его регистрации в отношении заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, так как от их правообладателя заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения, а в отношении услуг 42 класса МКТУ коллегией было установлено, что услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака [5]. Таким образом, коллегия полагает возможной регистрацию заявленного обозначения в отношении всех услуг 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в ответе на уведомление заявителем от 19.07.2021, а также в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ (в соответствии с письмом-согласием – приведены по тексту заключения выше).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, изменить решение Роспатента от 28.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020746357.