

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 17.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Союз Святого Иоанна Воина", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709014, при этом установила следующее.

ФРАНК

Обозначение “ ” по заявке №2021709014, поданной 19.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021709014 в отношении товаров и услуг 03 (в части), 05, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 (в части), 39, 41, 42 (в части), 43, 44 (в части) классов МКТУ. В отношении другой части испрашиваемых товаров и услуг 03, 37, 42, 44 и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2021709014 было отказано по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими противопоставлениями:

[1] с товарным знаком, включающим словесный элемент «FRANK» по свидетельству №640619 с приоритетом от 05.01.1995, зарегистрированным на имя FRANK Hochdruck- und Dampftechnologie GmbH, в отношении товаров и услуг 03, 37, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 03 37 42 классов МКТУ;

[2] с товарным знаком/знаком обслуживания, включающими словесный элемент «FRANK», по свидетельству №708738 с приоритетом от 03.07.2018, зарегистрированным на имя Попова Владимира Николаевича, 350910, Краснодарский край, г.Краснодар, пгт. Пашковский, ул.Полевая, 47, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

[3] со знаком, включающим словесный элемент «FRANK», по международной регистрации №1165529 с приоритетом от 20.12.2012, зарегистрированной на имя Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH, Frankstr. 1, 35116 Hatzfeld / Eder-Reddighausen, в отношении услуг 42 класса, однородных заявленным услугам 42 класса;

[4-5] со знаками обслуживания «DOCTOR FRANK» «ДОКТОР ФРАНК» по свидетельствам №№644201, 631555 с приоритетом от 26.04.2017, 30.05.2016) на Общество с ограниченной ответственностью ""Доктор Франк"", 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, пом. 39-44, 6-20, в отношении услуг 44 класса, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2021709014 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части

заявленных товаров и услуг 03, 37, 42, 44 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.03.2023, заявитель сообщает об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявитель предпринял необходимые меры по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] путем подачи возражения против предоставления правовой охраны этого товарного знака в Палату по патентным спорам Роспатента.

Решением Роспатента от 28.02.2023 удовлетворено возражение, поступившее 14.12.2022, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708738 признано недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Таким образом, единственное препятствие к регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ было преодолено.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг 03, 37, 42, 44 классов МКТУ заявителем не оспаривается в рамках поступившего возражения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. К возражению приложена копия решения Роспатента от 28.02.2023.

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

С учетом даты (19.02.2021) подачи заявки №2021709014 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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).

ФРАНК

Словесное обозначение по заявке №2021709014 « **ФРАНК** » выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана в рамках поступившего возражения дополнительно к тем товарам и услугам, в отношении которых уже вынесено решение о государственной регистрации, испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ препятствует товарный знак « **GF frank** » по свидетельству №708738 с приоритетом от 03.07.2018, выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 13.12.2022.

Так, решением Роспатента от 28.02.2023 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708738 признано недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Проверка статуса знака по Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания показала, что сведения об исключении из объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №708738 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых он был зарегистрирован, опубликованы 28.02.2023 в бюллетене № 5.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №708738 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2021709014 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2023, изменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021709014.