

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.09.2022 возражение ООО «МИЛЛ ФАУЗ», г. Минеральные Воды (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021701734, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**FRENDBERG**» по заявке №2021701734 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.01.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.11.2021 об отказе в государственной регистрации было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «Freudenberg» по международным регистрациям № № 1321217, 1314338 с конвенционным приоритетом от 16.07.2014, зарегистрированными на имя Freudenberg SE, Hoehnerweg 2-4 69469 Weinheim в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам указанных классов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными, так как отличаются по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений, в связи с чем регистрация заявленного обозначения не может привести к смешению товаров, маркированных заявленным обозначением, с товарами, для маркировки которых предназначен противопоставленный знак;

- мнение заявителя об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков поддерживает и Правообладатель указанных товарных знаков «Freudenberg SE», который считает, что регистрация и использование заявленного обозначения «FRENDBERG» в гражданском обороте не будет вводить потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг;

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленных знаков обязался предоставить заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ на территории Российской Федерации, однако по объективным причинам оригинал письма-согласия заявителем не получен. Вместе с тем, правообладатель счел возможным удалить из списка заявленных классов по международным регистрациям №№ 1321217 и 1314338 все товары и услуги 32 и 35 классов МКТУ, в связи с чем 24 августа 2022 г. в международное бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) им были поданы соответствующие заявления (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>). Согласно базе данных Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>) классы 32 и 35 из перечня товаров и услуг указанных международных регистраций удалены.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и

зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2021701734 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

При подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены следующие обстоятельства, которые не были учтены при экспертизе заявленного обозначения, а именно: перечень товаров противопоставленных международных регистраций [1-2] содержит товары 33 класса МКТУ (алкогольные напитки), признанные однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ, в том числе пиву, что свидетельствует о несоответствии обозначения для этих товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В связи с указанным заявителю было предоставлено время для анализа доводов коллегии, для чего заседание коллегии было перенесено.

В результате обращения заявителя к правообладателю знаков [1-2] из перечня регистраций был удален 33 класс МКТУ, о чем свидетельствует информация из базы данных Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>) от 09.11.2022.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.


С учетом даты (19.01.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2021701734 представляет собой словесное обозначение «FRENDBERG».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет словесного знака «**FREUDENBERG**» [1] и комбинированного знака  [2], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021701734 в отношении всех заявленных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем противопоставленных международных регистраций [1-2] были поданы соответствующие заявления в МБ ВОИС об исключении из перечня указанных регистраций всех товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ. Согласно информации из базы данных Madrid Monitor (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>) 32, 33 и 35 классы МКТУ из перечня

товаров и услуг указанных международных регистраций удалены, о чем свидетельствует информация из базы данных от 24.08.2022 и 09.11.2022.

В результате удаления этих классов из перечня регистраций [1-2] отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков в гражданском обороте, так как они не содержат товаров и услуг, однородных заявленным товарам 32 и 35 классов МКТУ. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному изготовителю.

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (исключения из перечней противопоставленных регистраций всех однородных товаров и услуг) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2022, отменить решение Роспатента от 24.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021701734.