

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.09.2010, поданное компанией Би-ЯНГ А/С, Дания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008737391/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008737391/50 с приоритетом от 02.12.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Frank Q», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 29.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «FRANK» по свидетельству №283872, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «FRANK», по заявке №2008713887/50 (свидетельство №420264) в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении от 28.09.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации товарного знака по заявке №2008737391/50 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании того, что владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №283872 и заявки №2008713887/50, компания ОАЗИС ИНТЕРДРАДЕ ЛИМИТЕД, предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения «Frank Q» по заявке №2008737391/50 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению было приложено письменное согласие владельца противопоставленного товарного по свидетельству №283872 и заявки №2008713887/50 на 1 листе, а также соглашение между заявителем и компанией ОАЗИС ИНТЕРДРАДЕ ЛИМИТЕД о предоставлении письма-согласия и сосуществовании товарных знаков на 5 листах.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2008) поступления заявки 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание слова «Frank» и буквы «Q», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №283872 представляет собой словесный элемент «FRANK», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] (по заявке №2008713887/50) является комбинированным и содержит словесный элемент «FRANK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника. Правовая охрана испрашивается в белом, красном, бледно-

фиолетовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] принадлежат одному лицу и в их состав включены словесный элемент «FRANK», который выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «Frank Q» и противопоставленных обозначений, установлено, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Указанное сходство обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «FRANK» противопоставленных обозначений в заявленное обозначение «Frank Q». Кроме того, словесный элемент «FRANK» является значимой единицей английского языка и переводится как «откровенный, искренний» (<http://lingvo.yandex.ru>). Наличие в сравниваемых обозначениях семантически тождественного словесного элемента свидетельствует о смысловом сходстве сравниваемых обозначений. Относительно графического критерия сходства необходимо отметить тот факт, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одинакового алфавита, что визуально их сближает.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары и услуги 25, 35 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2008737391/50 являются однородными товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №283872 и противопоставленного обозначения по заявке №2008713887/50, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] и однородность товаров и услуг, следует констатировать, что оно сходно до степени смешения с противопоставленными обозначениями в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, владелец противопоставленных товарных знаков [1, 2] в своем письме от 23.09.2010 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008737391/50 на имя заявителя и его использование в отношении товаров 25 класса МКТУ. Поскольку сопоставляемые обозначения являются сходными, а не тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие. Следовательно, оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008737391/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ не имеется.

Учитывая изложенное, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ отсутствуют.

Необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения помимо словесного элемента «Frank» входит латинская буква «Q», выполненная стандартным шрифтом. Буква «Q» не обладает различительной способностью, в связи с чем не может быть предметом самостоятельной охраны. Учитывая, что буква «Q» не занимает в знаке доминирующего положения, регистрация товарного знака может быть осуществлена при условии включения данного элемента как неохраняемого.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.09.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008737391/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Q

(511)

25 –одежда мужская, женская и детская; обувь и головные уборы мужские, женские и детские.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.