


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, рассмотрела поступившее 17.02.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Лефран», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734723, при этом установила следующее.

Словесное обозначение  по заявке №2021734723 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.06.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.11.2022 о государственной регистрации принято только в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Для остальных товаров заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения со следующими обозначениями и товарными знаками, заявленными и зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- обозначениями «Ле Фран», «LE FRAN» по заявкам №№ 2020774119 , 2020774117 [1-2] с приоритетом от 23.12.2020 (делопроизводство по заявкам не завершено), на имя Франчко Александра Анатольевича (127562, Москва, ул. Декабристов, 6, корп. 2, кв. 276) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- товарным знаком «LeFren», зарегистрированным под № 756051 [3] с приоритетом от 30.08.19, на имя Канаевой Светланы Александровны (445042, Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского, д. 9А, кв. 12) в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- товарным знаком «LF», зарегистрированным под № 627206 [4] с приоритетом от 13.10.16, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Конференц-центр "Петербургский Международный Юридический Форум» (191002, Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, д.50, литера Е, часть пом.1Н, 2Н, офис 110) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- товарным знаком «LeFren», (словесный элемент "Handcrafted" не является предметом самостоятельной охраны), зарегистрированным под № 617774 [5] с приоритетом от 24.06.16, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дженте - изделия из кожи» (197374, Санкт-Петербург, Приморский пр-кт, 137, корп.1, кв.444) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- товарным знаком «ЛеФан», зарегистрированным под № 375064 [6] с приоритетом 06.02.08 (срок действия продлен до 26.02.28), на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. Б), в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- знаком «FRAN» (словесный элемент «DENIM» не является предметом самостоятельной охраны) по международной регистрации № 1386558 [7] с приоритетом от 15.12.17, на имя Nissi Apparel, Inc. (3115 Foothill Blvd., M 169 La Crescenta CA 91214) для однородных товаров 25 класса МКТУ.

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

- в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ и части товаров 25, 29 и 30 классов МКТУ заявитель принимает доводы экспертизы;

- на дату подачи возражения заявленные обозначения по заявкам №№20207714119 и 2020774117 [1-2] изменили свой статус на товарные знаки по свидетельствам №№912850 и 912849;

- для части заявленных товаров 25 класса МКТУ, а именно «носки», заявитель получил письма-согласия правообладателей следующих противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5] и знака по международной регистрации [7], которые сочли, что регистрация обозначения по рассматриваемой заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В настоящем возражении представлена копия письма-согласия от правообладателя знака [7], оригинал с надлежащим переводом находится в материалах возражения на решение экспертизы по заявке на товарный знак № 2020774119 в Палате по патентным спорам;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ - носки, и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021734723 в отношении этих товаров с учетом предоставленных писем-согласий для товаров 25 класса МКТУ «носки».

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента от 16.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021734723 также и в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ, а именно: 25 класс МКТУ - носки; 29 класс МКТУ - орехи обработанные; яйца; 30 класс МКТУ - лед

для охлаждения; лед пищевой; мед; мука из тапиоки; мука ореховая; мука пищевая; порошки пекарские; саго; сахар; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы; тапиока; травы огородные консервированные [специи]; уксус; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

Приложения:

- письмо-согласие Франчко А.А. на 1 л. в 1 экз.;
- письмо-согласие ООО «Джете - изделия из кожи» на 1 л. в 1 экз.;
- копия письма-согласия Nissi Apparel, Inc. на 2 л. в 1 экз.;


Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.06.2021) 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 абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация

не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2021734723 представляет собой комбинированный товарный знак , выполненный буквами латинского алфавита.

Согласно возражению решение Роспатента от 16.11.2022 года о государственной регистрации товарного знака оспаривается в части отказа для товаров 25 класса МКТУ «носки».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров 25 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет словесных знаков «LeFran», «ЛеФран», «Lefren Handcrafted», «FRAN DENIM» [1, 2, 5, 7], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями указанных знаков было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021734723 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ - носки, что подтверждается письмами-согласиями (оригиналами) правообладателей товарных знаков [1, 2, 5], приложенными к возражению. Оригинал письма-согласия правообладателя знака [7] находится в материалах дела по заявке №2020774119.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021734723 в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ - носки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, изменить решение Роспатента от 16.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734723.