

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 04.03.2022, поданное компанией «Франклин Груп Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715224 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020715224, поданной 25.03.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

ФРА

.

Роспатентом 05.05.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715224 в отношении всех товаров 01, 31 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения с товарным

FRANK

знаком «**ФРАНК**» [2], зарегистрированным ранее по свидетельству № 495391 с приоритетом от 05.09.2011 на имя «ПИКАНИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Арх.Макариоу III, 195 Неоклеоус Хаус, 3030 Лимассол, Кипр, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- при оценке однородности экспертиза принимала во внимание такие признаки как, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.03.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.05.2021.

Доводы возражения, а также дополнений к нему сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют фонетические различия, обусловленные разными окончаниями, разным количеством слов, слогов и звуков, что обуславливает различную длину и произношение обозначений в целом;

- словесные элементы заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] имеют отличия в буквенном составе и количестве букв и слов, из которых они состоят, и соответственно они отличаются визуально;

- противопоставленный товарный знак [2] ассоциируется у потребителей с именем собственным "Франк", либо с наименованием денежной единицы, и очевидно, что заявленное обозначение [1], представляя собой изобретенное слово (первые три буквы различительной части фирменного наименования заявителя - "Франклин Груп Б.В.") подобных ассоциаций не вызывает;

- потребитель при выборе продукции медицинского, лечебного назначения всегда с особым вниманием относится к приобретаемому товару, поскольку речь идет о средствах, оказывающих действие на организм человека или животного, выбор

которых очень индивидуален. Потребитель всегда осведомляется о производителе продукции, то есть ни товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, ни их производители не могут быть смешаны потребителями. Более того, потребитель при приобретении продукции такого рода, как правило, руководствуется рецептом врача/ветеринара, что исключает возможность смешения товарных знаков в хозяйственном обороте;

- у потребителя, а тем более, у специалиста, не может возникнуть представления о принадлежности товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями, одному производителю, и потребитель не смешивает в хозяйственном обороте ни товары, ни их производителей;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 495391 [2] заключено соглашение о сосуществовании и о предоставлении письма-согласия. Заявитель просит учесть письмо-согласие с учетом фонетических, визуальных и семантических отличий заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного в возражении, поступившем 04.03.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложено письмо-согласие от «ПИКАНИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Кипр с переводом на русский язык – [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 04.03.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.03.2020) заявки № 2020715224 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 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, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ФРА

является словесным, выполнено стандартным шрифтом,

заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Решением Роспатента от 05.05.2021 было отказано в государственной регистрации товарного знака [1] в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в связи с

FRANK
«ФРАНК» [2],
противопоставленным экспертизой товарным знаком
зарегистрированным ранее по свидетельству № 495391 с приоритетом от 05.09.2011 (срок действия регистрации продлен до 05.09.2031 г.). Правообладатель: «ПИКАНИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Кипр. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака № 495391 с приоритетом от 05.09.2011 [2] в письме [3] дал свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения со словесными элементами «ФРА» и «FRANK ФРАНК» являются не тождественными, имеют фонетические отличия (противопоставленный знак [2] произносится по-другому за счет согласных «-НК -НК» в конце слов), графические отличия (использование шрифтов русского и латинского алфавитов), а также семантические отличия (заявленное обозначение [1] в переводе с итальянского языка на русский язык означает существительное мужского рода «брат», а противопоставленный знак [2] ассоциируется с именем «Франк», с

денежной единицей Франции, см. электронные словари: dic.academic.ru; multitrans.com, translate.yandex.ru), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [3].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. При этом в письме-согласии [3] отмечено, что в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению [1] требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2022, изменить решение Роспатента от 05.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020715224.