

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 29.12.2020, поданное компанией Франчко А.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774117 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЛеФран» по заявке №2020774117, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.10.2021 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ. В отношении всех товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «» по свидетельству №617774 (1) с приоритетом от 24.06.2016, зарегистрированным на имя ООО «Дженте - изделия из кожи», Россия, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- знаком «FRAN DENIM» по международной регистрации №1386558 (2) с приоритетом от 15.12.2017, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Nissi Apparel, Inc.», Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак (2) не являются сходными до степени смешения;

- различный звуковой состав сравниваемых словесных элементов, иное звучание словесного элемента «ЛеФран» заявленного обозначения по сравнению со словесным элементом указанного экспертизой товарного знака «FRAN DENIM», различное число слогов в сравниваемых обозначениях, отсутствие такого признака звукового сходства, как вхождение заявленного обозначения в состав выявленного объекта - всё это свидетельствует об отсутствии фонетического сходства между анализируемыми объектами;

- помимо различия по фонетическому признаку, при восприятии анализируемого обозначения и выявленного товарного знака, очевидным является их несходство и по визуальному признаку. Противопоставленный товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, заявленное обозначение выполнено

буквами русского алфавита. Рассматриваемое обозначение представляет собой одно слово «ЛеФран», буквы «Л» и «Ф» которого являются заглавными, а остальные - строчными, выявленный же товарный знак представлен в виде словосочетания, выполненного заглавными буквами;

- рассматриваемые объекты несходны и по семантическому признаку. Словесный элемент «FRAN DENIM» противопоставленного товарного знака содержит в своём составе слово «DENIM» («джинсовая ткань»), которое характеризует товары, указывает на их вид, состав. Данный товарный знак используется его владельцем только в виде указанного словосочетания (см. <https://frandenim.com/>), для маркировки исключительно джинсов, а также шорт и курток из денима, специально для потребителей со спортивным телосложением. Словесный элемент «ЛеФран» заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения представляет собой фантазийное слово, часть которого «-Фран», по замыслу заявителя по заявке №2020774117, является производной от его фамилии Франчко. При восприятии анализируемого обозначения возникают неоднозначные, неконкретные ассоциации.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 24 класса МКТУ, а также товаров 25 класса МКТУ «носки».

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен оригинал письма – согласия [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2022, представителем заявителя было представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок в связи с необходимостью «поиска и проведения переговоров с правообладателем знака по международной регистрации №1386558». В удовлетворении упомянутого ходатайства было отказано по следующим причинам. Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором указывалось на несоответствие обозначению требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, было направлено заявителю 25.03.2021.

Таким образом, у заявителя было достаточно времени для поиска и проведения переговоров с правообладателем противопоставленной регистрации (2). Кроме того, рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных для заявителя обстоятельств в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.12.2020) поступления заявки №2020774117 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 (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).

Заявленное обозначение «ЛеФран» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «Л» и «Ф» - заглавные. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие семантических значений у словесного элемента «ЛеФран». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех товаров 24 класса МКТУ, а также скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ: «носки».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были

Lefren
HANDCRAFTED

противопоставлены знаки «

» (1) и «FRAN DENIM» (2).

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака (1), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «носки».

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «ЛеФран» и противопоставленный знак



« (1) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (1), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Что касается анализа сходства заявленного обозначения «ЛеФран» и знака «FRAN DENIM» (2), то коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение, как было указано выше, является словесным, где заглавные буквы «Л» и «Ф» зрительно разделяют словесный элемент «ЛеФран» на две части – «Ле» и «Фран». Представителем заявителя указывалось, что заявленное обозначение вызывает ассоциации со словом французского языка. Действительно, заявленное обозначение может быть воспринято как состоящее из фантазийного словесного элемента «Фран», несущего основную индивидуализирующую нагрузку, а также элемента «Ле», способного восприниматься лишь в качестве транслитерации французского артикля «le».

Противопоставленный знак (2) запоминается главным образом по словесному элементу «FRAN», с которого начинается его прочтение потребителями. Что касается словесного элемента «DENIM», то он является неохраемым элементом знака, следовательно, его индивидуализирующее значение снижено.

Элемент «FRAN» противопоставленного знака (2) фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения и совпадает со второй частью его

словесного элемента «ЛеФран», несущей основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, а также имеющей более протяженное звучание и визуальную длину относительно начальной части «Ле».

Изложенное свидетельствует о близком фонетическом звучании сравниваемых словесных элементов.

Словесные элементы «ЛеФран», «FRAN», согласно словарям основных европейских языков и словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic, www.slovari.yandex.ru), не имеют лексических значений, в связи с чем не представляется возможным провести их анализ по смысловому критерию сходства. Заявителем указывается на то, что заявленное обозначение «ЛеФран» является производным от фамилии «Франчко» и вызывает ассоциации с данной фамилией. Вместе с тем, заявителем не доказано соответствующее восприятие заявленного обозначения средним российским потребителем в качестве сокращения от фамилии.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) являются словесными, что сближает их графически. Следует отметить и графические различия, заключающиеся в исполнении их словесных элементов буквами русского – латинского алфавитов, заглавными – строчными буквами, в состав заявленного обозначения входит одно слово, в состав противопоставленного знака - два.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о средней степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, показал следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «носки».

Правовая охрана противопоставленного знака распространяется на товары 25 класса МТКУ «hats; jeans; pants; shirts; shorts; tank-tops; all the aforementioned made in whole or substantial part of denim» («шляпы; джинсы; брюки; рубашки; шорты; майки; все вышеперечисленное полностью или частично изготовлено из денима»),

которые относятся к предметам одежды и головным уборам, изготовленным из денима.

Коллегия усматривает, что носки, а также джинсы, брюки, рубашки, шорты, майки относятся к одной родовой группе – одежда. Сравнимые виды товаров могут производиться одним лицом (предприятием по производству предметов одежды), иметь совместную встречаемость в гражданском обороте, а именно могут реализовываться совместно в одних и тех же магазинах по продаже одежды. Кроме того, данные виды товаров могут использоваться совместно. Указанное свидетельствует об их однородности.

Коллегия обращает внимание на то, что при маркировке однородных товаров сходными знаками существует большая вероятность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства до степени смешения с противопоставленным знаком (2). Следовательно, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2021.