

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 21.04.2022, поданное компанией «Franklin Group B.V.», Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.06.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531482 в отношении всех товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531482, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.03.2020 с конвенционным приоритетом от 28.11.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1531482 представляет собой словесное обозначение: **FRA**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 25.06.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531482 в отношении всех товаров 01, 05, 31 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 25.06.2021 было принято на основании предварительного отказа от

27.10.2020. Знаку по международной регистрации № 1531482 [1] в отношении всех однородных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ экспертизой были противопоставлены сходные фонетически до степени смешения товарные знаки:

FRANK

- «**ФРАНК**» [2], зарегистрированный 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 однородных товаров 05, 31 классов МКТУ;

MA·FRA

- [3], зарегистрированный ранее по международной регистрации № 1469550 с конвенционным приоритетом от 13.06.2018, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «MAFRA GROUP S.r.l. », Via Manfredo Camperio 9, I-20123 MILAN, Италия, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- при оценке однородности экспертиза принимала во внимание такие признаки как, род (вид) товаров, их назначение, круг потребителей и другие признаки.

В поступившем 21.04.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении всех товаров 01, 05, 31 классов МКТУ на территории Российской Федерации;

- сравниваемые знаки [1] и [2,3] имеют фонетические (различный состав звуков, различная длина и произношение), визуальные различия;

- 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;

- противопоставленный товарный знак [3] включает изобретенное слово «MA FRA», представляющее собой часть фирменного наименования правообладателя;

- сравниваемые товары являются специфичными, у потребителей и специалистов не может возникнуть представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю, и потребитель не смешает в хозяйственном обороте ни товары, ни их производителей;
- сравниваемые знаки будут порождать различные ассоциативные образы, соотносимые с разными юридическими лицами;
- ввиду имеющихся различий между сравниваемыми знаками проведение анализа однородности между сравниваемыми товарами нецелесообразно.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков [2,3] - [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.04.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.11.2019) международной регистрации № 1531482 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности 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. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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.

Знак по международной регистрации № 1531482 [1] представляет собой словесное обозначение **FRA**, выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

В решении Роспатента от 25.06.2021 указано на наличие сходных до степени смешения товарных знаков:

FRANK

- «**ФРАНК**» [2] по свидетельству № 495391 с приоритетом от 05.09.2011 (срок действия регистрации продлен до 05.09.2031 г.). Правообладатель: «ПИКАНИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Кипр. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

MA·FRA

- [3] по международной регистрации № 1469550 с конвенционным приоритетом от 13.06.2018. Правообладатель: «MAFRA GROUP S.r.l.», Via Manfredo Camperio 9, I-20123 MILAN, Италия. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 01 класса МКТУ.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных знаков [2,3] дали свои безотзывные согласия [4] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

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 знаки со словесными элементами «ФРА» и «FRANK ФРАНК», «MA FRA» являются не тождественными, имеют фонетические отличия (противопоставленный знак [2] произносится по-другому за счет согласных «-НК -НК» в конце слов, противопоставленный знак [3] содержит дополнительный слог «МА»), графические отличия, 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 согласия [4].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. При этом в согласиях [4] отмечено, что регистрация и использование знака [1] не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для применения к знаку [1] требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2022, отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531482 в отношении всех товаров 01, 05, 31 классов МКТУ.