

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.08.2015 возражение, поданное по поручению ООО «Фортин-Р», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707912, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **FORTIN** по заявке №2013707912, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «FORTIS ФОРТИС» (свидетельство №464425 с приоритетом от 04.06.2010), зарегистрированным на имя ООО «Арсенал-Агро»,

198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 в отношении однородных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ФОРТИС» (свидетельство №356624 с приоритетом от 10.08.2006), зарегистрированным на имя ООО «Девиденд», 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ФОРТИС» (свидетельство №309877 с приоритетом от 29.06.2005), зарегистрированным на имя компании БНП Париба Фортис НВ, Варандеберг 3, 1000 Брюссель, Бельгия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №464425 не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2013707912 в качестве товарного знака, подтверждением чего служит письмо-согласие, предоставленное на имя заявителя в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ;

- заявленное обозначение «FORTIN» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «FORTIS ФОРТИС» / «ФОРТИС» по свидетельствам №464425, №456624, №309877 не являются тождественными, поскольку отличаются фонетически конечными буквами «N» и «S» / «C», входящими в их состав, а, кроме того, заявленное обозначение имеет семантику (в переводе с французского языка слово «FORTIN» означает «малый форт, долговременное оборонительное сооружение»), в отличие от не имеющих смыслового значения противопоставленных товарных знаков;

- в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №464425, №456624, №309877 отсутствует вид услуг 35 класса МКТУ реклама»;

- потребитель, основываясь на нормативно-правовых актах, таких как Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», всегда может получить полную информацию о лице, производящем товар или оказывающем услугу.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013707912 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «реклама».

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены словарные источники <http://slovari.yandex.ru>, а также письмо-согласие от ООО «Арсенал-Агро».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (27.02.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013707912 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **FORTIN** по заявке №2013707912 с приоритетом от 27.02.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №464425 [1], №356624 [2], №309877 [3].

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №464425 [1] с приоритетом от 04.06.2010 является словесным, выполнен жирным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07, 12, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **ФОРТИС** по свидетельству №356624 [2] с приоритетом от 10.08.2006 является словесным, выполнен стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **ФОРТИС** по свидетельству №309877 [3] с приоритетом от 29.06.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения **FORTIN** и , **ФОРТИС**, **ФОРТИС** противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения «FORTIN» (произносится как [фор-тин]) и «FORTIS» / «ФОРТИС» (произносятся как «фор-тис») характеризуются тождеством состава гласных и близостью состава согласных букв/звуков, совпадением числа слогов. Фактически обозначения отличаются друг от друга только буквами/звуками в конце сравниваемых слов. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Коллегия приняла во внимание довод возражения о французском происхождении заявленного обозначения «FORTIN». Вместе с тем, в связи с отсутствием смыслового значения у противопоставленных товарных знаков можно сделать вывод о второстепенности семантического критерия сходства в данном случае.

Что касается графического фактора сходства, то необходимо отметить, что в данном случае эти критерии не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в силу их выполнения шрифтами без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 07 и 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по

свидетельству №464425 соотносятся друг с другом как вид/род, относятся к одной области, что обуславливает вывод об их однородность. Однородность товаров 07, 12 классов МКТУ сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Что касается заявленных услуг, то заявителем не оспаривается однородность всех услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, кроме услуг «рекламы». В этой связи следует указать, что перечень 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №356624 [2] включают такие услуги как «продвижение товаров [для третьих лиц]». Под продвижением товаров понимается совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга «продвижение товаров [для третьих лиц]» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и с их рекламой, что обуславливает вывод об однородности услуг 35 класса МКТУ «реклама» и «продвижение товаров [для третьих лиц]», указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по №356624 [2].

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 22.05.2015 относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №464425 [1], №356624 [2], №309877 [3] в отношении однородных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №464425, согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707912 в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 22.05.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707912 в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, являющимся однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №464425 [1], №356624 [2], №309877 [3], возражение не подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2015, отменить решение Роспатента от 22.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013707912.