

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 07.04.2016 возражение, поданное ООО «ФОРТ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014713671, при этом установила следующее.

ФОРТ 

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2014713671 поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.02.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014713671 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,

ФОРТ 

мотивированном тем, что заявленное обозначение «» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FORT»



комбинированного товарного знака «  », свидетельство № 335721, приоритет от 11.11.2005, срок действия продлен до 11.11.2025), товары 05 класса МКТУ, ООО «Форт Трейд», Россия [1];



- с серией товарных знаков «FORT», свидетельства №№ 508958 «  », 508959 « **FORT GROUP** », 508961 « **FORT-GROUP** », приоритет от 12.04.2012, товары 05 класса МКТУ, ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД, Кипр [2].

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, имеет неоднородные товары, кроме: дрожжи для фармацевтических целей.

- по противопоставленным товарным знакам [2] к неоднородным товарам можно отнести: культуры из биологических тканей для ветеринарных целей, культуры из биологических тканей для медицинских целей.

Также отмечено, что ООО «ФОРТ» является одним из крупнейших российских производителей лекарственных препаратов (вакцины против гриппа) и одним из участников ООО «ФОРТ» является Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» (единственным акционером которой является Государственная корпорация «Ростех»), где Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» единственный поставщик иммунобиологических лекарственных препаратов (Распоряжение Правительства РФ от 02.07.2014 г. № 1193-Р и от 17.06.2015 г. № 1125-Р «Об определении НИК единственным поставщиком»).

Заявитель в своем возражении отметил, что с правообладателями противопоставленных товарных знаков были проведены переговоры для получения соглашения о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02. 2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2014713671 в качестве товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить, что в материалах дела имеются письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (24.04.2014) заявки № 2014713671 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

ФОРТ

Заявленное обозначение по заявке № 2014713671 является комбинированным, включает фантазийный словесный элемент «ФОРТ», выполненный буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных



до степени смешения противопоставленных товарных знаков « [1],



«FORTGROUP», «FORT GROUP», «FORT-GROUP» [2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных знаков [1], [2] для регистрации товарного знака по заявке № 2014713671, в отношении товаров 05 класса МКТУ «вакцины; вещества питательные для микроорганизмов; гормоны для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; сыворотки; культуры из биологических тканей для ветеринарных целей; культуры из биологических тканей для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей».

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 11.02.2016 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014713671 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2016, отменить решение Роспатента от 11.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014713671.