

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 28.12.2006, поданное Акционерным коммерческим банком «ФОРА-БАНК» [закрытое акционерное общество] (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФОРА» по свидетельству № 226852 по заявке № 2000733471/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2000733471/50 с приоритетом от 25.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.11.2002 в отношении товаров 10, услуг 36, 37, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Янтарная комната», г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ФОРА», выполненное стандартным шрифтом и являющееся фантазийным по отношению к выпускаемым заявителем товарам и оказываемым им услугам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.12.2006 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 226852, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент «ФОРА», согласно учредительным документам, зарегистрированным до даты подачи (25.12.2000) заявки № 2000733471/50; при этом в

соответствии со статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности указанное фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;

- с учетом однородности услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, известным на территории Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона;

- составляющая "ФОРА" обладает основной различительной способностью в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, которое осуществляет различные виды банковских и однородных им услуг, в том числе управление денежными средствами и иным имуществом, предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, оказание консультационных и информационных услуг, кредитно-денежные и фондовые операции, организация работы обменных пунктов, ипотечное кредитование и т.п.

- потребители ассоциируют обозначение "ФОРА" с фирменным наименованием конкретного юридического лица и его деятельностью на рынке банковских и однородных им услуг посредством рекламы, размещения информации в нормативно-правовых системах, опубликования отчетности в средствах массовой информации, корреспондентских отношений с другими банками и деловых отношений с многочисленными организациями-поставщиками;

- все услуги 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам, в отношении которых фирменное наименование охранялось и было известно к приоритету оспариваемого знака, поскольку между сравниваемыми услугами отсутствует отчетливая грань и в силу сходства рода (вида) услуг, их назначения, условий сбыта, круга потребителей имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю;

- лицу, подавшему возражение, на приоритет оспариваемого знака (25.12.2000) принадлежали товарные знаки "ФОРАБАНК", "FORABANK" по свидетельствам

№ 121009, 121008 (приоритет от 12.08.1994), зарегистрированные в отношении услуг 36 класса МКТУ, правовая охрана по которым действовала до 12.08.2004;

- лицу, подавшему возражение, также принадлежат исключительные права на товарный знак "ФОРА-БАНК" по свидетельству № 227263 (приоритет от 25.12.2001), зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 121009, 121008 содержат словесные элементы «ФОРА» и «FORA» соответственно, что обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе для услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, которые являются однородными (по назначению, роду-виду, кругу потребителей) для услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 121009, 121008.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- учредительный договор МКАБ "АВТОКОМПБАНК" от 12.12.1991 – на 6 л. (1);
- свидетельство о регистрации МКАБ "АВТОКОМПБАНК" от 04.03.1992 – на 1 л. (2);
- изменения, внесенные в Устав МКАБ "АВТОКОМПБАНК", от 26.08.1992 (изменение наименования банка на "ФОРА-БАНК") на 1 л. (3);
- устав АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) в редакции, действующей с 24.06.1997 - на 23 л. (4);
- свидетельство от 24.06.1997 о регистрации изменений в учредительных документах на 1 л. (5);
- изменения и дополнения № 1, внесенные в Устав АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) 29.11.1999 на 5 л. (6);
- изменения и дополнения № 2, внесенные в Устав АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) 15.05.2000 на 1 л. (7);

- свидетельство от 31.07.2000 о регистрации изменений в учредительных документах на 1 л. (8);

- свидетельство № 008.959 о внесении МКАБ "ФОРА-БАНК" в общегородской реестр предприятий города Москвы (информация на 28.12.1994) на 1 л. (9);

- свидетельство № 008.959 о внесении АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) в общегородской реестр предприятий города Москвы (информация на 25.08.1997) на 1 л. (10);

- свидетельство о постановке на учет АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) в налоговом органе с 27.05.1992 (информация на 07.06.2001) на 1 л. (11);

- письмо о постановке на учет АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) в налоговом органе от 07.12.1995 на 1 л. (12);

- информационное письмо ВЦ Госкомстата России от 09.07.1997 на 1 л. (13);

- информационное письмо ГМЦ Госкомстата России от 26.09.2000 на 1 л. (14);

- протокол № 28 от 12.03.1998 заседания Совета директоров АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) на 1 л. (15);

- лицензии на совершение банковских операций АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) за № 1885 от 31.07.1992, № 1885 от 28.06.1995, № 1885 от 23.07.1997, № 1885 от 22.04.1999 на 6 л. (16);

- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 138-00096-211400 от 22.12.1997, № 077-04097-001000 от 21.12.2000, № 077-04056-010000 от 21.12.2000, № 077-04150-000100 от 20.12.2000, № 077-04008-100000 от 21.12.2000 дающие право на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами на 5 л. (17);

- договоры банковского вклада, заключенные АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) с физическими лицами за № 62_ВСФО/1999 от 18.06.1999, № 74_ВСФО/1999 от 09.12.1999, № 40_ВСФО/2000 от 26.04.2000, № 49_ВСФО/2000 от 06.06.2000, № 51_ВСФО/2000 от 05.07.2000, № 65_ВСФО/2000 от 02.10.2000, № 72_ВСФ1/2000 от 22.12.2000 на 7 л. (18);

- договоры АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) об открытии банковского счета, расчетно-кассовом обслуживании с юридическими лицами за № 467038 от 15.03.1996; б/н от 05.09.1995; № 467068 от 15.03.1996; № 467072 от 15.03.1996; № 070149 от 22.11.1996;

1467644 от 19.05.1997; № 1467042 от 03.06.1997; № 1467246 от 06.06.1997; № 1467343 от 25.06.1997; № 1467149 от 13.08.1997; № 40702810300000000166 от 22.04.1998; № 40702810900000000184 от 16.09.1998; № 40702810200000000295 от 18.10.1999; № 40702810900000000333 от 30.11.1999; № 40702810900000000359 от 02.02.2000; № 40702810900000000420 от 06.09.2000; № 40702810900000000443 от 03.10.2000; № 40702810900000000463 от 27.11.2000; № 40702810700000000449 от 01.12.2000 на 82 л. (19);

- договоры АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) о предоставлении кредита физическим лицам за № 14-97/и от 28.07.1997; № 16-97/и от 29.07.1997; № 24/06-2000/к от 03.07.2000; № 07/08-2000/и от 07.08.2000; № 10-2000/к от 07.09.2000; № 02/2000-иф от 17.10.2000; № 09/2000-иф от 28.11.2000; № 26/11 -2000/ю от 29.11.2000; № 14/2000-иф от 13.12.2000 на 55 л. (20);

- договоры АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) о предоставлении кредита юридическим лицам за № 28/07/1997-кл от 28.07.1997; 27/01/2000-и от 27.01.2000; № 02/02/2000-кл от 02.02.2000; № 07/08/2000-кл от 07.08.2000; № 28/09/2000/к от 28.09.2000; № 11/10-2000/кл от 11.10.2000; № 14/12/2000-к от 14.12.2000 на 22 л. (21);

- договоры АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) о предоставлении гарантии юридическим лицам (в некоторых документах присутствуют также дополнительное соглашение, текст гарантии, акт сдачи-приемки) за № 7-1999/гар от 01.04.1999; № 10-1999/гар от 05.04.1999; № 12-1999/гар от 29.09.1999; № 14-2000/гар от 02.06.2000; № 16-2000/гар от 15.06.2000; № 18-2000/гар от 27.06.2000; № 19-2000/гар от 03.07.2000; № 20-2000/гар от 24.08.2000 на 31 л. (22);

- договоры АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) на аренду депозитного сейфа за № 09-00/АД от 15.03.2000; № 62-00/АС от 24.03.2000; № 136-00/АС от 06.06.2000; № 05-00/АД от 18.07.2000 на 9 л. (23);

- тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО), утвержденные Правлением банка с приложением Протокола № 4 от 15.07.1999 на 10 л. (24);

- список банков, с которыми до 25.12.2000 были установлены корреспондентские отношения на 1 л. (25);

- договоры АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) о межбанковских корреспондентских отношениях с "Банком внешней торговли РФ" от 21.11.1995; с ОАО "Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (договор № Р-18/98 от 17.09.1998); с ОАО КБ "Петрокоммерц" (соглашение № 04-1439 от 13.06.2000); с КБ "Адыгея" (договор № 1/07-2000 от 07.07.2000) на 20 л. (26);

- хозяйственные договоры, по которым АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) выступал заказчиком товаров или услуг: договор № 5/216/97 от 16.01.1997, № 5/11/97 от 05.03.1997 с АОЗТ "Научно-производственное предприятие "Гарант-Сервис"; договор № 84 от 06.02.1997 с ЗАО Информационное агентство "Финмаркет"; № 212 от 23.05.1997 с ТОО "Грант"; № 195а/ВД-97 от 20.06.1997 с ООО "Мирроу"; № 268/ВД-98 от 01.01.1998 с ООО "Кодекс-М"; договор № 270599 от 27.05.1999 с ООО "Альфа-Сеть"; договор № 1709 от 16.07.1999 с АОЗТ "Астрасофт"; № 0710/99-6С-ЕФ от 07.10.1999 с ЗАО "Информационный центр Диасофт"; № 3/У от 18.11.1999 с ООО "Велроу"; № 468Б от 22.12.1999 с ООО "Научно-технический центр новых технологий" на 22 л. (27);

- брошюра "Годовой отчет МКАБ "ФОРА-БАНК" за 1996 год" на 10 л. (28);

- годовой бухгалтерский отчет АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) за 1999 год на 58 л. (29);

- выдержка из годового бухгалтерского отчета АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) за 2000 год на 7 л. (30);

- аудиторское заключение за 1999 г. на 25 л. (31);

- аудиторское заключение за 2000 г. на 32 л. (32);

- документы по пунктам обмена валюты АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО): свидетельство о регистрации обменного пункта за № 2696-1 от 15.11.1995 на 1 л.; сертификат соответствия № РОСС Ру С302.С01268 от 17.12.1998 на 1 л.; свидетельство о регистрации обменного пункта № 3088-2 от 10.01.1996 на 1 л.; сертификат соответствия № РОСС Ру С304.С00022 от 28.12.1996 на 1 л. (33);

- информация о проверках, произведенных АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) на предмет соблюдения обслуживаемыми предприятиями порядка работы с денежной наличностью на 5 л. (34);

- информация о проверках АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) контролирующими органами: акты проверки, проведенной ГУ ЦБ от 22.03.1999, от 17.06.1999 - 4 л.; справка по проверке, проведенной ГУ ЦБ от 26.07.1999 на 2 л.; акт проверки организации работы пункта обмена валюты от 18.09.1999 (ГУ ЦБ РФ по г. Москве) на 3 л.; акт выездной налоговой проверки № 250-ДСП от 30.09.1999 на 5 л.; справка по проверке, проведенной ГУ ЦБ от 15.11.1999 на 2 л.; акт выездной налоговой проверки № 302-ДСП от 24.11.1999 на 3 л.; акт документальной проверки Московским региональным отделением Фонда социального страхования за № 514064 от 09.12.1999 на 3 л.; справка по проверке проведенной ГУ ЦБ от 14.01.2000 на 1 л.; справка по проверке организации работы на участке денежного обращения от 27.03.2000 на 2 л.; акт выездной налоговой проверки № 55-ДСП от 17.04.2000 на 4 л.; акт тематической проверки от 24.05.2000 на 4 л.; справка по проверке, проведенной ГУ БР от 22.06.2000 на 2 л.; акт выездной налоговой проверки № 136-ДСП от 31.07.2000 на 3 л.; справка по проверке, проведенной ГУ ЦБ от 27.09.2000 на 2 л.; акт проверки, проведенной МГТУ БР от 25.12.2000 на 3 л. (35);

- некоторые страницы из книги: Ем. В.С., Синельников А.М. "Ипотечное кредитование в России". М., 1995, 160 с. на 9 л. (36);

- копия от 19.12.2000 сайта АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО), размещенного в сети Интернет по адресу <http://www.forabank.ru> на 49 л. (37);

- справка по сайту АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) в сети Интернет на 1 л. (38);

- выписка с сайта РосНИИРОС от 20.11.2006 о регистрации 22.11.1999 доменного имени <http://www.forabank.ru> на 1 л. (39);

- выписка с сайта РосНИИРОС от 11.12.2006 о регистрации 22.11.1999 доменного имени <http://www.forabank.ru> на 1 л. (40);

- экранная копия от 11.12.2006 первой страницы Интернет-сайта АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО), размещенного по адресу <http://www.forabank.ru> на 2 л. (41);

- экранная копия Интернет-сайта Ассоциации российских банков, подтверждающая факт вручения АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) Национальной банковской премии в номинации "Лидер ипотечного кредитования" (2005) на 3 л. (42);

- фотография статуэтки Национальной Банковской Премии, полученной банком в 2005 году в номинации "Лидер в области ипотечного кредитования" на 1 л. (43);
- фотография офиса АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) по адресу г. Москва, Зубовский бульвар, 25 (декабрь 2006 г.) - 1 л. (44);
- рекламный буклет "Надежда обретает средства" по ипотечному кредитованию на 2 л. (45);
- выдержка из Письма ГТК РФ от 03.12.1997 № 01-15/23357 "О перечне уполномоченных банков" на 2 л. (46);
- выдержка из Письма ГТК РФ от 05.08.1997 № 01-15/14844 "О перечне уполномоченных банков" на 2 л. (47);
- письмо ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 21.02.1996 № 28-1-7/150 на 8 л. и выдержка из Информации ЦБ РФ "Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2001" на 3 л. (48);
- распоряжение Правительства Москвы от 04.11.1998 № 1236-РП "О создании учредительной группы Московского ипотечного агентства" на 2 л. (49);
- распоряжение Правительства Москвы от 25.11.1998 № 1058-РЗП "О создании рабочей группы для разработки технико-экономического обоснования Московской ипотечной программы и функционирования ОАО "Московское ипотечное агентство" на 2 л. (50);
- постановление кассационной инстанции от 05.06.2000 по делу № КА-А40/2044-00 (000 "Форме Грант") на 2 л. (51);
- постановление кассационной инстанции от 27.04.2000 по делу № КА-А40/1610-00 (000 "ВМС-Сервис") на 2 л. (52);
- выдержка из материала "300 крупнейших банков России", опубликованного в "Российской газете" 14.08.1999 (тираж 78648 экз.) на 4 л. (53);
- онлайн-версия рейтинга самых надежных российских банков, опубликованного в экономическом еженедельнике "Деньги", № 16 (26) от 26.04.1995 (ИД "Коммерсант") на 6 л. (54);

- онлайн-версия рейтинга российских банков по состоянию на 01.02.1999, опубликованного в деловом еженедельнике "Компания", № 4 от 12.04.1999 на 18 л. (55);
- онлайн-версия (выдержка) рейтинга российских банков по состоянию на 01.10.1999, опубликованного в деловом журнале "Профиль", № 45(167) в ноябре 1999 на 7 л. (56);
- выдержка из статьи "Коварно-денежные отношения", опубликованной в деловом журнале "Профиль", № 45 (167) в ноябре 1999 г. (ИД Родионова, тираж 72000 экз.) на 11 л. (57);
- онлайн-версия (выдержка) рейтинга российских банков по состоянию на 01.12.1999, опубликованного в деловом журнале "Профиль", № 3 (175) в январе 2000 г. (ИД Родионова) на 2 л. (58);
- выдержка из рейтинга российских банков по состоянию на 01.12.1999, опубликованного в деловом журнале "Профиль", № 3 (175) в январе 2000 г. (ИД Родионова, тираж 72000 экз.) на 14 л. (59);
- рейтинг российских банков по состоянию на 01.01.2000, опубликованный в экономическом еженедельнике "Деньги", № 12 (265) от 29.03.2000 (тираж 86000 экз.) на 6 л. (60);
- рейтинг российских банков по состоянию на 01.04.2000, опубликованный в экономическом еженедельнике "Деньги", № 25 (278) от 28.06.2000 (тираж 86000 экз.) - 6 л. (61);
- онлайн-версия (выдержка) рейтинга российских банков по состоянию на 01.05.2000, опубликованного в деловом журнале "Профиль", № 24 (196) в июне 2000 г. (ИД Родионова) на 2 л. (62);
- рейтинг российских банков по состоянию на 01.06.2000, опубликованный в деловом еженедельнике "Компания", № 31 (127) от 21.08.2000 (тираж 40000 экз.) – на 6 л. (63);

- рейтинг российских банков по состоянию на 01.08.2000, опубликованный в деловом еженедельнике "Компания", № 39 (135) от 16.10.2000 (тираж 40000 экз.) на 6 л. (64);
- рейтинг российских банков по состоянию на 01.10.2000, опубликованный в экономическом еженедельнике "Деньги", № 49 (302) от 13.12.2000 (тираж 89600 экз.) на 6 л. (65);
- онлайн-версия статьи "Форварда, форварда, форвардочки", опубликованной в деловом еженедельнике "Компания", № 4 от 12.04.1999 (онлайн-архив) на 11 л. (66);
- онлайн-версия статьи "Квартирный ответ (где и как взять ипотечный кредит на квартиру)", опубликованной в деловом еженедельнике "Компания", № 9 (10) от 14.10.2004 (онлайн-архив) на 13 л. (67);
- выдержка из учебника: "Гражданское право". Том 2. Полутом 1 (отв. ред. проф. Е.А.Суханов). – М.: Издательство БЕК, 1999 на 6 л. (68);
- выдержка из учебника: "Гражданское право". Том 2. Полутом 1 (отв. ред. проф. Е.А.Суханов). - М.: Издательство БЕК, 2000 на 1 л. (69);
- выдержка из учебника, содержащегося в нормативно-правовой системе "Гарант": "Гражданское право". Том 2. Полутом 1 (под ред. доктора юридических наук, профессора Е. А. Суханова), - М.: Волтерс Клувер, 2004 на 3 л. (70);
- выдержка из статьи, содержащейся в нормативно-правовой системе "Гарант": Социально-экономические факторы, требующие введения норм о банкротстве граждан (Т.М. Суслова. "Адвокат", № 1, январь 2004 г.) на 3 л. (71);
- выдержка из статьи, содержащейся в нормативно-правовой системе "Консультант-плюс": "Ипотека - не доступное жилье, или ипотека в национальном проекте "Доступное и комфортабельное жилье - гражданам России" (Д. Пашов, 2006 г.) на 2 л. (72);
- онлайн-версия статьи «Рынок в залоге», опубликованной в деловом журнале «Эксперт», № 39 (299) от 22.10.2001 (онлайн-архив) на 7 л. (73);
- письмо агентства недвижимости «Аваллон» от 06.12.2006, исх. № 160 на 2 л. (74);

- письмо ООО «Бластер» от 04.12.2006, исх. № 160 на 1 л. (75);
- письмо фирмы «Институт новых технологий» от 30.11.2006 на 2 л. (76);
- письмо ООО «Проксима Текнолоджи» от 22.12.2006 на 1 л. (77);
- письмо ООО «ТОМАССО» от 12.12.2006 на 1 л. (78);
- письмо ООО «Ризалти-плюс-ДКД» от 15.12.2006, исх. № 460 на 1 л. (79);
- выписка из онлайн-версии Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ по товарным знакам по свидетельствам № 121008, № 121009 («ФОРАБАНК» в английской и русской транслитерации) на 2 л. (80);
- выдержки из законов и некоторых нормативных документов на 3 л. (81).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2008 по делу № А40-50902/07-26-380 было признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 21.06.2007 в части сохранения правовой охраны товарного знака «ФОРА» по свидетельству № 226852 в отношении части услуг 36 класса МКТУ. Данное обстоятельство обусловлено следующими доводами. Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых оставлена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 226852, являются однородными по отношению к услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение, под известным на дату приоритета знака № 226852 на территории Российской Федерации фирменным наименованием. Кроме того, элемент "ФОРА" противопоставленных знаков № 121008, 121009, регистрация которых аннулирована в связи с истечением срока действия, является сходным до степени смешения со знаком № 226852, поскольку не утратил правовую охрану на момент подачи заявки и регистрации знака за № 226852.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 05.03.2008 возражение от 28.12.2006 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На основании материалов возражения, а также с учетом судебных актов, принятых судами по арбитражному делу № А40-50902/07-26-380, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному

знаку по свидетельству № 226852 частично, а именно, в отношении услуг 36 класса МКТУ, за исключением услуги «консультации по вопросам страхования».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.08.2008, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.12.2000) поступления заявки № 2000733471/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 16 Закона регистрация товарного знака действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство и срок действия регистрации может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия.

Согласно абзацу 3 статьи 29 Закона регистрация товарного знака аннулируется Патентным ведомством в связи с прекращением срока ее действия, предусмотренного статьей 16 Закона.

Правилами ТЗ также установлено, что

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ);
- согласно пункту 14.4.2.1 (1) Правил ТЗ при проверке обозначений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 29 Закона;
- согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы;
- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил ТЗ: 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, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил ТЗ).

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Согласно пункту 2.5 (1) Правил ТЗ не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 226852 представляет собой словесное обозначение «ФОРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Товарному знаку № 226852 предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Предоставление правовой охраны товарному знаку № 226852 оспаривается из-за наличия ряда более ранних товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, для однородных перечней услуг 36 класса МКТУ, а также в связи с возникновением у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование.

При оценке возражения от 28.12.2006 коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах заявки решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2008 по делу № А40-50902/07-26-380.

Товарный знак по свидетельству № 121008 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «FORABANK», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и не имеющим смыслового значения. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение птицы. Правовая охрана была предоставлена знаку в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, срок действия данной регистрации истек 12.08.2004.

Товарный знак по свидетельству № 121009 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ФОРАБАНК», выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и не имеющим смыслового значения. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение птицы. Правовая охрана была предоставлена знаку в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, срок действия данной регистрации истек 12.08.2004.

Товарный знак по свидетельству № 227263 представляет собой комбинированное обозначение, со словесными элементами «ФОРА-БАНК», «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (признан неохраноспособным). Элемент «ФОРА» выполнен заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом и не имеет смыслового значения. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение птицы. Правовая охрана знака действует в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Товарный знак выполнен в белом, черном, темно-красном цветовом сочетании.

При сравнении товарных знаков за основу должно быть взято сравнение сильных элементов «ФОРА», «FORA» (№ 121008, 121009) и, соответственно, «ФОРА» (оспариваемый знак № 226852), поскольку в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается. Составляющие «БАНК», «BANK» знаков №121008, 121009 являются слабыми элементами и не приносят различительной способности в знаки.

Судом отмечено, что словесный товарный знак "ФОРА" по свидетельству № 226852 зарегистрирован на имя ЗАО "Янтарная комната" в то время, когда не истекли сроки действия товарных знаков № 121008, 121009, включающих элементы "ФОРА", "FORA", зарегистрированных ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Знак "ФОРА" по свидетельству № 226852 является сходным до степени смешения по звуковому, графическому, семантическому признакам с элементом "ФОРА", содержащимся в товарных знаках № 121008, 121009, 227263.

Суд констатирует, что словесный элемент "ФОРА" ("FORA") знаков № 121008, 121009, сходный до степени смешения с оспариваемым знаком № 226852, не утратил правовую охрану на момент подачи заявки и регистрации оспариваемого товарного знака за № 226852.

Экспертиза товарного знака № 226852 была проведена в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и при вынесении решения от 21.08.2002 были учтены знаки № 121008, 121009 как сходные до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Следует отметить, что в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 16, абзацем 3 статьи 29 Закона, пунктом 14.4.2.1 (1) Правил ТЗ применение норм пункта 1 статьи 7 Закона правомерно только в случае действующего правового статуса товарных знаков.

Противопоставленный знак № 227263 имеет более поздний приоритет (25.12.2001) по сравнению с приоритетом (25.12.2000) оспариваемого знака. Следовательно, применение пункта 1 статьи 7 Закона при сравнении знаков за № 226852 и № 227263 не может быть осуществлено.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака № 226852 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками № 121008, 121009, 227263, зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных услуг, является неправомерным.

Относительно несоответствия регистрации требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Исследование судом услуг, предоставляемых лицом, подавшим возражение, в силу его уставных документов, а также Федеральных законов «О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О рынке ценных бумаг» и т.д. (1-81) показало, что услуги по операциям с недвижимым имуществом, включая аренду, посреднические услуги являются однородными с услугами 36 класса МКТУ по товарному знаку № 226852, за исключением услуги 36 класса МКТУ «консультации по вопросам страхования». При этом судом было отмечено, что банковским учреждениям запрещено предоставление данного вида консультаций, а также ведение страховой деятельности в целом. Кроме того, судом было учтено, что услуги, связанные с приобретением и арендой недвижимого имущества неотделимы от услуг по ипотечному кредитованию, посреднические услуги однородны с маклерскими услугами. Указанные услуги предназначены для физических и юридических лиц в целях удовлетворения их потребностей в жилье, в помещениях для предпринимательской деятельности, условия сбыта услуг, каналы их продвижения также совпадают. Изложенное позволяет сделать вывод о создании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному производителю.

Судом было признано известным на территории Российской Федерации фирменное наименование лица, подавшего возражение, по состоянию на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 226852. Право на часть фирменного наименования "ФОРА" было получено лицом, подавшим возражение, с 1997 года. Известность фирменного наименования подтверждена публикациями в специальной литературе и средствах массовой информации, публикациями в интерактивном режиме, а также номинацией лица, подавшего возражение, в области ипотечного кредитования в качестве лауреата Первой Национальной Премии (в частности 42,43,53-66, 73).

Представленные документы (1-67; 73-80) свидетельствуют о финансовой деятельности, кредитно-денежных операциях, банковских услугах, услугами по ипотечному кредитованию, оказываемых лицом, подавшим возражение, в том числе, ранее даты приоритета оспариваемого знака № 226852. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, под которым оказываются упомянутые выше услуги, тождественна фонетически и семантически оспариваемому знаку №

226852. Документы (4; 9-11; 13; 14; 16; 17; 20-22; 28; 29; 31; 33; 35-38; 45; 74-79) подтверждают виды деятельности лица, подавшего возражение, непосредственно связанные, в том числе, с предоставлением поручительств/гарантий, кредитованием, информированием, обменными операциями, с приобретением и арендой недвижимого имущества, ипотечным кредитованием.

Вышеуказанные виды деятельности представляют собой услуги, которые являются однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ оспариваемого знака № 226852, за исключением услуги "консультации по вопросам страхования", поскольку имеют одинаковое назначение, один сегмент рынка, цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному производителю.

В связи с тем, что услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак № 226852 и услуги, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, являются однородными в части, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака № 226852, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 2 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.12.2006 и признать правовую охрану товарного знака "ФОРА" по свидетельству № 226852 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- 10 - стоматологическая аппаратура; стоматологическая аппаратура электрическая; судна подкладные.
- 36 - консультации по вопросам страхования.
- 37 - прокат машин для уборки дорог; прокат машин для уборки улиц; разработка карьеров; уборка улиц; уничтожение крыс, мышей; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; устранение помех от работы электрических установок.
- 42 - градуирование; изготовление микрофильмов.