

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 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, Zubovskiy bulvar, 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. Сулова. "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 22.10.201 (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).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 226852 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.04.2007, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

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 [1] представляет собой словесное обозначение «ФОРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Товарному знаку [1] предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] 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.

Товарный знак по свидетельству № 121008 [2] представляет собой комбинированное обозначение, словесная составляющая которого представлена словом «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 [3] представляет собой комбинированное обозначение, словесная составляющая которого представлена словом «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.

Товарные знаки [2] и [3] выполнены в черно-белом исполнении.

Товарный знак по свидетельству № 227263 [4] представляет собой комбинированное обозначение, словесные составляющие которого представлены элементами «ФОРА-БАНК», «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК». Элементы «БАНК», «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», выполненные заглавными буквами русского алфавита, признаны неохраноспособными,

поскольку представляют собой видовое наименование предприятия и его организационно-правовую форму. Элемент «ФОРА» выполнен заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом и не имеет смыслового значения. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение птицы, исполненное над словосочетанием «ФОРА-БАНК» над буквой «К» с небольшим смещением в правую сторону. Правовая охрана знака действует в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Товарный знак выполнен в белом, черном, темно-красном цветовом сочетании.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается. По своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в товарных знаках [2, 3] занимают, соответственно, словесные элементы «FORABANK», «ФОРАБАНК», которые в итоге и определяют общее зрительное впечатление, производимое обозначениями в целом. Составляющие «БАНК», «BANK» знаков [2, 3] являются слабыми элементами и не приносят различительной способности в знаки, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия.

Учитывая изложенное, при сравнении товарных знаков [2, 3] за основу должно быть взято сравнение сильных элементов «ФОРА», «FORA» и, соответственно, «ФОРА» (оспариваемый знак [1]).

На основании вышеизложенного, оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные знаки [2, 3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Противопоставленные знаки [2, 3] зарегистрированы для услуг 36 класса МКТУ, не являющихся однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ оспариваемого знака [1]. Сравнимые услуги не относятся к одному роду (виду) {финансово-кредитно-денежные операции в знаках [2, 3] и услуги, связанные с недвижимостью и страхованием в знаке [1]}, обладают различительной

способностью независимо друг от друга и не создают у потребителя представления о принадлежности анализируемых услуг одному производителю.

Таким образом, экспертиза товарного знака [1] была проведена в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и при вынесении решения от 21.08.2002 были учтены знаки [2, 3] 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. Учитывая, что на дату подачи возражения (28.12.2006) срок действия регистрации знаков [2, 3] истек, довод о неправомерности регистрации по пункту 1 статьи 7 Закона не может быть признан обоснованным.

Противопоставленный знак [4] имеет более поздний приоритет (25.12.2001) по сравнению с приоритетом (25.12.2000) оспариваемого знака [1]. Следовательно, применение пункта 1 статьи 7 Закона при сравнении знаков [1] и [4] не может быть осуществлено.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками [2-4], 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.

Представленные документы (1-67; 73-80) свидетельствуют о финансовой деятельности, кредитно-денежных операциях, банковских услугах, оказываемых лицом, подавшим возражение, в том числе, ранее даты приоритета оспариваемого знака [1]. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, под которым оказываются упомянутые выше услуги, тождественна

фонетически и семантически оспариваемому знаку [1]. При этом необходимо отметить следующие представленные материалы.

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. Данные виды деятельности представляют собой услуги, которые являются однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ оспариваемого знака [1] «агентства по обеспечению поручительств, гарантий; аренда в кредит; информация об изменениях биржевого курса», поскольку имеют одинаковое назначение (связаны с финансовыми операциями), цель применения и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному производителю.

Остальные услуги 36 класса МКТУ оспариваемого знака [1], указанные в свидетельстве, не являются однородными, по отношению к услугам, напрямую связанными с финансово-кредитно-денежными операциями, банковской деятельностью, так как имеют иное назначение, круг потребителей и, как следствие, иной сегмент рынка.

В связи с тем, что услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак [1] и услуги, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, являются однородными в части, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака [1], 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 - агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда офисов [недвижимости]; аренда служебных помещений [недвижимость]; взимание арендной платы; квартирные агентства; консультации по вопросам страхования; маклерство; оценка недвижимого имущества; сдача в аренду ферм [сельскохозяйственного производства]; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]; сдача в аренду квартир; управление жилым фондом; управление недвижимым имуществом.
- 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.