

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 23.08.2005, поданное индивидуальным предпринимателем Лельчук И.Л., Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.05.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения «ФОРТУНАКЛАССИК FORTUNACCLASSIK» в качестве товарного знака по заявке № 2003706245/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение по заявке № 2003706245/50 с приоритетом от 25.03.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Заявленное словесное обозначение представляет собой вымышленное слово «ФОРТУНАКЛАССИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Строкою ниже расположен словесный элемент «FORTUNACCLASSIK», представляющий собой транслитерацию слова «ФОРТУНАКЛАССИК» буквами латинского алфавита.

Решением Федерального института промышленной собственности от 25.05.2005 (далее - решение экспертизы) заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение экспертизы мотивировано тем, что в заявленном обозначении логическое ударение падает на первую часть «ФОРТУНА FORTUNA», а элементы «Классик» и «Classik» представляют собой

качественную характеристику товара, так как означают «классический, типичный, характерный, образцовый»¹.

Соответственно, в решении экспертизы указано, что элементы «Классик» и «Classik» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

Решение экспертизы мотивировано также тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленными в отношении однородных товаров на имя иных лиц:

- словесным обозначением «ФОРТУНА FORTUNA» с приоритетом от 23.12.2002, на имя ООО «Торгово-промышленная компания «ЛЕГПРОМТОРГ», 121069, Москва, Новинский б-р, 18, к. 2, стр. 4, (заявка № 2002733068/50, делопроизводство не завершено) [1];
- словесным обозначением «FORTUNE» с приоритетом от 10.10.2002, на имя ООО «Златоград», Украина, 02125, г. Киев, пр. Алишера Навои, 76, (заявка № 2002721977/50, делопроизводство не завершено) [2].

Выявленные экспертизой обозначения [1] и [2] препятствуют регистрации заявленного обозначения «ФОРТУНАКЛАССИК FORTUNACCLASSIK» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.4. Правил.

В возражении от 23.08.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы указанного возражения сводятся к следующему:

- каждое слово заявленного обозначения «ФОРТУНАКЛАССИК FORTUNACCLASSIK» должно рассматриваться в целом как единая лексическая единица без разделения этого слова на отдельные части;

¹ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М.: «Русский язык». 1999. С. 276 и Словарь иностранных слов. М.: «Русский язык». 1954. С. 326

- исключение из охраны отдельной части слова не предусмотрено действующими нормативными актами;
- по результатам экспертизы противопоставленного обозначения [1] 24.01.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации, однако экспертиза неправомерно сослалась на эту заявку в своем решении от 25.05.2005;
- по результатам экспертизы противопоставленного обозначения [2] принято решение о регистрации товарного знака и выдано свидетельство № 293509, в перечне которого отсутствуют товары 25 класса МКТУ;
- таким образом, в настоящее время не существует препятствий для регистрации заявленного обозначения «ФОРТУНАКЛАССИК FORTUNACCLASSIK» в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 25.05.2005 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 25.03.2003 поступления заявки № 2003706245/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения «ФОРТУНАКЛАССИК FORTUNACCLASSIK» включает в себя указанный выше 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 РФ 08.12.95 за №989, введенных в действие с 29.02.96.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство. Такие элементы, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям такого рода могут относиться, в частности, указания качества товаров, указания свойств товаров, в том числе носящие хвalebный характер (пункт 2.3 (1.5) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Положения пункта 2.4. Правил повторяют содержание вышеизложенной части пункта 1 статьи 7 Закона.

Заявленное обозначение по заявке №2003706245/50 представляет собой русский и латинский варианты написания слова «ФОРТУНАКЛАССИК», «FORTUNACCLASSIK», выполненные один под другим заглавными буквами, стандартным шрифтом, в черно-белой цветовой гамме.

Слова «ФОРТУНАКЛАССИК» и «FORTUNACCLASSIK» являются сложносоставными словами, образованными сложением двух слов «фортуна+классик» и «fortuna+classik», причем логическое ударение падает на начальные части – слова «фортуна-» и «fortuna-»

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака правомерно было основано на наличии ранее заявленных на регистрацию обозначений, включающих слова «ФОРТУНА FORTUNA» [1] и «FORTUNE» [2].

Проверка правового статуса противопоставленных экспертизой заявок [1] и [2] подтверждает информацию, изложенную в возражении.

Так, в отношении противопоставленной заявки [1] экспертизой ФИПС вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака от 24.01.2005, возможность обжалования которого на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам исчерпана.

По противопоставленной заявке [2] выдано свидетельство № 293509, удостоверяющее приоритет и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, в перечень которых не включены товары 25 класса МКТУ.

Данные обстоятельства исключают возможность учета противопоставлений [1] и [2] при проведении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с целью проверки соответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ заявленного перечня не имеется.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 23.08.2005, отменить решение экспертизы от 25.05.2005, зарегистрировать обозначение «ФОРТУНАКЛАССИК FORTUNACCLASSIK» по заявке № 2003706245/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

25 - Обувь; набойки для обуви; носовые части обуви;
окантовка металлическая для обуви; приспособления,

препятствующие скольжению обуви; одежда; головные уборы.