

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531942 (далее – решение Роспатента), поданное Mouser Electronics, Inc, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «FORTE» с конвенционным приоритетом от 08.07.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1531942 на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 05.07.2021 знаку по международной регистрации №1531942 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1531942 сходен до степени смешения:



- с товарными знаками «



» по свидетельству №692370 [2] с приоритетом от 13.02.2018, зарегистрированными на имя ООО «Фортес», Московская обл., г. Талдом, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ;

- со знаком «FORTE» по международной регистрации №1493116 [3] с



конвенционным приоритетом от 24.09.2018, и знаком «

» по международной регистрации №1481912 [4] с конвенционным приоритетом от 18.10.2018, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Forte Labs, Inc. , США, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым услугам 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.07.2021, отметив, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] дал свое письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531942 в отношении всех испрашиваемых услуг.

Сравниваемые знаки не являются тождественными, имеют различия по звуковому и визуальным признакам, а также предназначены для индивидуализации отличных друг от друга услуг 42 класса МКТУ. В связи с указанным предоставление правовой охраны знаку «FORTE» по международной регистрации №1531942 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В отношении противопоставленных знаков [3-4] заявитель считает, что несмотря на имеющееся сходство между знаками, угроза смешения потребителями услуг, маркированных ими, отсутствует, поскольку знак по международной

регистрации №1531942 и противопоставленные знаки [3-4], предназначены для индивидуализации услуг, не являющихся однородными.

Компания заявителя входит в десятку крупнейших дистрибьюторов полупроводников и электронных компонентов в мире.

На официальном сайте Mouser Electronics <https://eu.mouser.com/servicesandtools/> клиентам компании предлагаются удобные онлайн-инструменты и услуги, среди прочих - инструмент импорта BOM (под BOM или Bill of Materials понимают ведомость материалов или спецификацию, то есть список материалов или запчастей, необходимых для производства, сборки или ремонта конечного продукта, с указанием количества по каждому пункту) под обозначением «FORTE THE INTELLIGENT BOM TOOL».

Знак по международной регистрации №1531942 предназначен для индивидуализации данного инструмента.

Сервис под обозначением «FORTE» – это универсальный интеллектуальный инструмент импорта BOM, способный оперативно выполнять оценку миллионов компонентов для повышения точности заказа и экономии времени пользователей услуг.

«FORTE» это комплексный инструмент управления спецификациями, который создан для того, чтобы клиенты Mouser Electronics могли быстро определять, находить и приобретать необходимые полупроводники и электронные компоненты.

То есть заявленные услуги 42 класса МКТУ заключаются в предоставлении потребителям доступа к онлайн-инструменту по работе с ведомостями материалов (спецификациями) для последующего подбора и заказа электронных компонентов у компании заявителя.

Правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«предоставление онлайн-инструмента для заработка, использования и торговли цифровыми торговыми картами, токенами, криптовалютой и криптоактивами; компьютерные услуги, а именно создание онлайн-инструмента виртуальной среды, которая позволяет пользователям*

арабатывать, использовать и продавать токены, криптовалюту и криптоактивы».

На официальном сайте компании Forte Labs, Inc., являющейся правообладателем знаков [3-4], по ссылке <https://www.forte.io/#company> размещена следующая информация:

«Мы верим, что находимся в авангарде новой технологической волны, и игры на блокчейне будут еще масштабнее, ... Миссия Forte состоит в том, чтобы подготовить всех разработчиков игр, больших и малых — независимо от того, есть ли у вас миллионы игроков или вы создаете игру на блокчейне с нуля — к успеху... Платформа Forte позволяет издателям игр легко интегрировать технологии блокчейна в свои игры, предоставляя такие функции, как интеграция кошельков для токенов, создание и продажа уникальных невзаимозаменяемых токенов (NFT), платежные рельсы и другие сервисы, созданные специально для токенизации экономики с помощью блокчейна и управления цифровыми и виртуальными активами. В играх с поддержкой блокчейна игроки могут по-настоящему владеть товарами, а не просто тратить деньги для развлечения...».

То сеть по своему содержанию услуги правообладателя знаков [3-4] заключаются в предоставлении возможности пользователям интегрировать в свои продукты блокчейн-технологии и сопутствующие сервисы для повышения монетизации. Пользователями услуг правообладателя на деле является узкий круг лиц – разработчики видеоигр.

Анализ услуг испрашиваемого перечня и услуг, представленных в перечне знаков [3-4] позволяет сделать вывод о том, что хотя сравниваемые услуги 42 класса МКТУ относятся к одному роду услуг («предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения» / «предоставление онлайн-оной незагружаемой программной платформы», «размещение веб-сайта с ресурсами» / «создание онлайн-оной виртуальной среды»), они не являются однородными друг другу по таким признакам, как функциональное назначение, область и цель применения, круг потребителей, а кроме того, они не являются взаимозаменяемыми и даже взаимодополняемыми.

Сравниваемые услуги - это специфичные, узкоспециализированные услуги, совершенно различные по своей природе и содержанию, в связи с чем смешение знаков, используемых для маркировки указанных услуг, невозможно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1531942 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемого перечня услуг 42 класса МКТУ.

С возражением представлено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531942 в отношении всех заявленных услуг (оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции, поступившей 22.04.2022).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1531942 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1531942 представляет собой словесное обозначение «FORTE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ препятствуют принадлежащие иным лицам:

- комбинированные товарные знаки «  ФОРТЕС » [1] и «  FORTES » [2], включающие словесные элементы «ФОРТЕС» [1]/ «FORTES» [2], выполненные стандартным шрифтом черного цвета буквами русского и латинского алфавитов. Над словесными элементами размещен оригинальный изобразительный элемент в

виде пересекающихся друг с другом изогнутых линий оранжевого цвета, которые размещены на фоне фигуры черного цвета, напоминающей по форме прямоугольник с закругленными с двух противоположных сторон углами;

- словесный знак «FORTE» [3], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;



- комбинированный знак «» [4], включающий словесный элемент «FORTE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «F» продлена вниз, где пересекается с окружностью. Все элементы знака выполнены черным цветом.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых знаков, обусловленное тождеством словесных элементов «FORTE» (знак по международной регистрации №1531942 и знаки [3-4]), либо высокой степенью фонетического сходства знака «FORTE» с основными индивидуализирующими словесными элементами «FORTEC»/«FORTES» противопоставленных товарных знаков [1-2] (знак «FORTE» полностью входит в состав товарных знаков [1-2]).

Также заявитель не оспаривает однородность услуг 42 класса МКТУ заявленного перечня и услуг этого же класса, представленных в перечнях товарных знаков [1-2].

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 05.07.2021.

Заявителем получено письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2], в котором он не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1531942 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, с учетом наличия письма-согласия (1), противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в виде товарных знаков [1-2] снимаются.

Что касается противопоставленных знаков [3-4], то анализ однородности услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых указанным знакам предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, и услуг 42 класса МКТУ испрашиваемого перечня по международной регистрации №1531942 показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1531942 испрашивается для услуг 42 класса МКТУ *«предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения для использования в связи с исследованием электронных компонентов, заказом электронных компонентов и покупкой электронных компонентов; размещение веб-сайта с ресурсами, а именно обеспечение временного использования незагружаемого программного обеспечения в режиме онлайн для использования в связи с исследованием электронных компонентов, заказами и покупками»* (Providing on-line non-downloadable computer software for use in connection with electronic components research, electronic components materials ordering and purchasing of electronic components; hosting a website featuring resources, namely, providing temporary use of on-line non-downloadable software for use in connection with electronic parts research, orders, and purchases).

Знакам [3-4] правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«предоставление онлайн-овой незагружаемой программной платформы для заработка, использования и торговли цифровыми торговыми картами, токенами, криптовалютой и криптоактивами; компьютерные услуги, а именно создание онлайн-овой виртуальной среды, которая позволяет пользователям зарабатывать,*

использовать и продавать токены, криптовалюту и криптоактивы» (Providing an on-line non-downloadable software platform for use in earning, using and trading of digital trading cards, tokens of value, cryptocurrency and crypto assets; computer services, namely, creating an on-line virtual environment that allows users to earn, use, and trade tokens of value, cryptocurrency, and crypto assets).

Сопоставляемые услуги являются однородными, поскольку относятся к одному роду услуг. Речь идет об одинаковых/близких по своей сути услугах: «предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения» и «предоставление онлайн-оной незагружаемой программной платформы» [3-4], а также «размещение веб-сайта с ресурсами» и «создание онлайн-оной виртуальной среды» [3-4].

В сравниваемых перечнях имеется конкретизация указанных услуг с точки зрения их назначения. Так, в знаке по международной регистрации №1531942 вышеперечисленные услуги предназначены для использования в связи с изучением/заказом/покупкой конкретной группы товаров (электронных компонентов). А услуги, представленные в перечне знаков [3-4], предназначены для предоставления возможности зарабатывать/использовать/продавать токены, криптовалюту и криптоактивы.

Вместе с тем данные уточнения не устраняют однородность услуг 42 класса МКТУ, поскольку им остались присущи такие основные признаки однородности, как общая родовая группа, общие условия оказания услуг, а также совпадение лиц, предоставляющих услуги в области программного обеспечения (одно и то же лицо может предоставлять услуги по программному обеспечению в различных сферах/областях).

Установленное заявленного по международной регистрации №1531942 и знаков [3-4] с учетом однородности услуг 42 класса МКТУ свидетельствует о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении услуг 42 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку знак по международной регистрации №1531942 не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 05.07.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2021.