

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 30.11.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1615668 (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Табак-инвест», Республика Беларусь (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**ФОРТ**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.06.2021 за №1615668 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.


Решением Роспатента от 02.08.2022 знаку по международной регистрации №1615668 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для части испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

В отношении остальных заявленных товаров 34 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1615668 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- обозначением «  » по заявке №2020762819, поданной 08.11.2020 на имя АО «ФОРТ ТЕХНОЛОГИЯ», Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- обозначением «  » по заявке №2020762675, поданной 06.11.2020 имя АО «ФОРТ ТЕХНОЛОГИЯ», Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «ФОРТ КЛАССИК» по свидетельству №765420 с приоритетом 08.11.2019, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Кляченкова Ивана Александровича, Красноярский край, дер. Менино, в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 30.11.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.08.2022, отметив, что в отношении противопоставленных заявок №2020762819 и №2020762675 Роспатентом 27.02.2022 приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков, в связи с чем данные противопоставления должны быть сняты.

Заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1615668, изложив его следующим образом: 34 класс МКТУ «табак; табачные изделия, включая сигары, сигареты; спички».

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №765430 в возражении указано, что в его перечне представлены товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; устройства зарядные для электронных сигарет» и 16 класса МКТУ «кольца сигарные; ленты сигарные», которые не являются однородными товарам 34 класса МКТУ уточненного перечня.

Товары 09 класса МКТУ относятся к такому роду товаров, как приборы (устройства) для проведения, трансформации, накопления электричества.

Товары 16 класса МКТУ - это широкие петли из фольги или бумаги, которые оборачивают вокруг сигары, чтобы указать ее марку или разновидность, относятся к такому роду товаров, как печатная продукция.

Сравниваемые товары 34 и 09, 16 классов МКТУ различны по роду, виду, назначению, материалу изготовления, кругу потребителей, способу использования и условиям реализации.

В связи с изложенным отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данной неоднородной продукции, маркированной знаком по международной регистрации №1615668 и товарным знаком по свидетельству №765430, одному производителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.08.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1615668 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 34 класса МКТУ «tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes; matches» (табак; табачные изделия, включая сигары, сигареты; спички).

В корреспонденции, поступившей 28.12.2022, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №765430 (1).

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

С учетом даты международной регистрации (28.06.2021) рассматриваемого знака 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 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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 №1615668 представляет собой словесное обозначение «**ФОРТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1615668 испрашивается на территории Российской Федерации для уточненного перечня товаров 34 класса МКТУ «tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes; matches» (табак; табачные изделия, включая сигары, сигареты; спички).


В отношении части товаров 34 класса МКТУ «matches» (спички) Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В отношении остальной части испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1615668 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения, ранее заявленные/зарегистрированные на имя иных лиц:



- комбинированные обозначения «  » по заявке №2020762819 и



«  » по заявке №2020762675, включающие словесные элементы «ФОРТ»/«FORT»;

- словесный товарный знак «ФОРТ КЛАССИК» по свидетельству №765420, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении заявок №2020762819 и №2020762675 Роспатентом 27.02.2022 приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков. В связи с указанными обстоятельствами коллегия считает возможным снять данные противопоставления.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству №765420, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 02.08.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №765420, в котором Индивидуальный предприниматель Кляченков И.А., Красноярский край, дер. Минуно, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1615668 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

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. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №765420 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1615668 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в объеме уточненного перечня товаров 34 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2022, отменить решение Роспатента от 02.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1615668 в отношении товаров 34 класса МКТУ «tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes; matches».