

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 17.08.2004, поданное ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР» (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.05.2004 о регистрации в качестве товарного знака обозначения (далее – решение экспертизы) по заявке № 2002718335/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002718335/50 с приоритетом от 11.09.2002 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FORTICE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Экспертизой от 25.05.2004 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, 16 и части услуг 35, 42 классов МКТУ. В отношении всех услуг 37, 38, 41 и части товаров 09, 16 и части услуг 35, 42 классов МКТУ экспертизой отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям 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 17.10.92 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «FORTICE» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «ФОРТИС» по свидетельству №238946, с приоритетом от 14.06.2001, в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ [1];

- «FORTIS» по международной регистрации №690221, с приоритетом от 27.03.1998, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- «FORTIS BANK» по международной регистрации №744421, с приоритетом от 05.09.2000, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- «FORTIS BANK» по международной регистрации №751816, с приоритетом от 01.09.2000, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [4].

Сходство обусловлено фонетическим тождеством сильных элементов в знаках.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2004 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 25.05.2004, т.к. противопоставленные знаки (знаки обслуживания) [1-4] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных в перечне товаров и услуг.

В дополнение к ранее поданному возражению от 17.08.2004 в Палату по патентным спорам заявителем представлено письмо, в котором указывается следующее. Правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака [1] досрочно полностью прекращена 12.09.2006 в связи с его неиспользованием. Заявитель также согласен ограничить перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ до услуги «реклама», т.к. данная позиция является не однородной услугам 35 класса МКТУ, перечисленным в перечнях противопоставленных знаков [2-4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает 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 (11.09.2002) поступления заявки №2002718335/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2002718335/50 представляет собой словесное обозначение «FORTICE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение и состоит из слова «ФОРТИС», выполненного заглавными буквами в кириллице шрифтом близким к стандартному. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [2-4] также являются словесными и представляют собой слово «FORTIS» [2] и словосочетание «FORTIS BANK» [3, 4]. Указанные словесные элементы в знаках выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знаки обслуживания охраняются в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ. Учитывая то, что в словосочетаниях [3, 4] слово «BANK» является слабым элементом, следовательно, во всех вышеперечисленных международных регистрациях основным индивидуализирующим элементом выступает слово «FORTIS».

Анализ заявленного словесного обозначения и указанных выше противопоставленных знаков [1-4] показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения ввиду фонетического тождества, входящих в их состав словесных элементов «FORTICE» и «ФОРТИС/FORTIS/FORTIS». Прочтение слова «FORTICE» как «ФОРТИС» обусловлено тем, что оно наиболее вероятно для российского потребителя, так как в английском и во французском языках «Е» на конце слова не произносится. Отсутствие смыслового значения слова «FORTICE» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по смысловому признаку.

Анализ однородности товаров и услуг показал, что однородность товаров 09 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ анализируемых знаков достигается за счет

одинакового вида, назначения товаров и услуг, круга потребителей и условий реализации.

Услуги 35 класса МКТУ, за исключением услуги «реклама» являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных регистраций [2-4], поскольку также совпадают по вышеуказанным признакам, учитываемым при установлении однородности услуг, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при рассмотрении возражения от 17.08.2004 коллегией Палаты по патентным спорам выявлены обстоятельства, которыми не располагала экспертиза на момент принятия решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака [1] досрочно полностью прекращена решением Палаты по патентным спорам от 12.09.2006.

В связи с этим знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 41 42 классов МКТУ и снимает противоречие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «FORTIS» по заявке №2002718335/50 в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ «реклама», соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

На основании вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.08.2004, отменить решение экспертизы от 25.05.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- (511) 09 – приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня;
- 16 бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки

- (не относящиеся к другим классам); игральные карты;  
шрифты; клише типографские;
- 35 реклама;
  - 37 строительство; ремонт; установка оборудования;
  - 38 телекоммуникации;
  - 41 воспитание; обеспечение учебного процесса;  
развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;
  - 42 научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.