


**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Матусевич Инной Вячеславовной, г. Пушкин (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021708262, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака « **ФОРТ**» по заявке №2021708262, поданной 17.02.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.



Роспатентом 20.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «» по свидетельству №514459 с приоритетом от 01.02.2013, зарегистрированным на имя ООО «Интеллектуальный центр Эксимер», Москва, для услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- «ФОРТ» по свидетельству №279277 с приоритетом от 10.11.2002, зарегистрированным на имя ООО «Торговая компания Форт Трейд», Москва, для услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (срок действия регистрации продлён до 10.11.2022);

- «» по свидетельству №423409 с приоритетом от 28.11.2008 (срок действия регистрации продлён до 28.11.2028), «» по свидетельству №379938 с приоритетом от 28.11.2008 (срок действия регистрации продлён до

28.11.2028), «» по свидетельству №380192 с приоритетом от 27.02.2008

(срок действия регистрации продлён до 27.02.2028), «» по свидетельству №380191 с приоритетом от 27.02.2008 (срок действия регистрации продлён до 27.02.2028), зарегистрированными на имя ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.10.2022, заявитель отмечает следующее.

На основании решения Роспатента от 05.07.2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №279277 досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. В этой связи данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Относительно товарного знака «FORT» по свидетельству №514459 и серии товарных знаков со словесным элементом «FORTS» по свидетельствам №№423409,

379938, 380192, 380191 заявитель сообщил, что на стадии экспертизы предоставлял оригиналы писем-согласий от их правообладателей.

Вместе с тем, решение Роспатента от 20.06.2022 принято без учета наличия указанных писем-согласий, при этом в оспариваемом решении Роспатента отсутствуют какие-либо комментарии по этому вопросу.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг 35 классов МКТУ.

С материалами возражения заявителем были представлены копии писем-согласий от правообладателя товарного знака по свидетельству №514459 (1) и правообладателя серии товарных знаков по свидетельствам №№423409, 379938, 380192, 380191 (2).

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

С учетом даты подачи (17.02.2021) заявки №2021708262 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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.

Заявленное обозначение по заявке №2021708262 представляет собой комбинированное обозначение « ФОРТ», включающее словесный элемент «ФОРТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента размещен оригинальный изобразительный элемент в виде двух смыкающихся в основании треугольников фиолетового и оранжевого цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарные знаки « FORT Automatics» по свидетельству №514459, «ФОРТ» по свидетельству №279277, « FORTS ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ» по свидетельству №423409, « FORTS FUTURES & OPTIONS» по свидетельству №379938, « FORTS. Фьючерсы и опционы на RTS» по свидетельству №380192, « FORTS. Futures and Options on RTS» по свидетельству №380191.

В товарном знаке по свидетельству №279277 единственным индивидуализирующим элементом является слово «ФОРТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№514459, 423409, 379938, 380192, 380191 основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «FORT»/«FORTS», выполненный буквами латинского алфавита, поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание знаков потребителями. Что касается словесных элементов «Automatics», «Фьючерсы и опционы» и «Futures & options», то они являются неохраняемыми элементами товарных знаков.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях.


В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не было учтено при принятии Роспатентом решения от 20.06.2022.

В отношении противопоставленных товарного знака по свидетельству №514459 и серии товарных знаков по свидетельствам №№423409, 379938, 380192, 380191 заявитель получил письменные согласия (1), (2) от их правообладателей, в которых ООО «Интеллектуальный центр Эксимер» и ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2021708262 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя.


Действительно, оригиналы писем-согласий (1), (2), представленные заявителем в корреспонденции, поступившей 18.04.2022, были приобщены к материалам заявки №2021708262.

Вместе с тем, согласно пояснениям отдела экспертизы товарных знаков, направленным в адрес заявителя в письме от 03.08.2022, отсутствие комментариев в связи с поступлением писем-согласий (1) и (2) не повлияло на принятое 20.06.2022 решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку такой регистрации препятствовал также товарный знак по свидетельству №279277.

Коллегия отмечает, что 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.



Заявленное обозначение « ФОРТ» и противопоставленные товарные знаки



«» по свидетельству №514459, «ФОРТ» по свидетельству №279277,

«» по свидетельству №423409, «» по свидетельству №379938,



«  » по свидетельству №380192, «  » по свидетельству №380191 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.

Следовательно, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 514459, 423409, 379938, 380192, 380191 может быть снято с учетом согласий правообладателей (1) и (2).

Кроме того, 05.07.2022, то есть после принятия Роспатентом оспариваемого решения, была досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №279277, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№279277, 514459, 423409, 379938, 380192, 380191 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке № 2020704703 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2022, отменить решение Роспатента от 20.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021708262.**