

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Старое Время», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741214, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015741214, поданной 15.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2015741214 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «MOSCOW CLASSIC», выполненное заглавными буквами латиницы наклонным шрифтом, словосочетание «GRAND PRIX», выполненное заглавными буквами латиницы более мелким шрифтом красного цвета и расположенное под первым словосочетанием, и графический элемент в виде стилизованного изображения шашек, над которым помещено изображение

пятиконечной звезды красного цвета. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, красный.

Роспатентом было принято решение от 28.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741214, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «GRAND PRIX» по свидетельствам №№ 217978, 311976, 371175, принадлежащими компании СМАРТГЕЙМЗ ХОЛДИНГС (БВО) ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова (VG), имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными, в частности, в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В заключении экспертизы также отмечено, что словесные элементы «GRAND PRIX» не могут быть включены в знак обслуживания в качестве неохраняемых элементов, поскольку они соответствуют критериям охраноспособности в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.04.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает возможной регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении конкретизированного перечня заявленных услуг до фактически осуществляемой заявителем деятельности с включением элемента «GRAND PRIX» в качестве неохраняемого, как было указано при подаче заявки;

- в заявленном обозначении словесный элемент «GRAND PRIX» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым признаются неохраняемыми элементы, вошедшие во всеобщее употребление, общепринятые символы и термины (GRAND PRIX – франц. большой приз, гран-при или главная награда на конкурсе или в соревновании, термин широко используется в разных направлениях: в области архитектуры, в фигурном катании, мини-футболе, шахматах, при проведении кинофестиваля и т.д.);

- в заявленном обозначении элемент «GRAND PRIX» не является доминирующим;

- неохраноспособность словесного элемента «GRAND PRIX» подтверждается практикой регистраций товарных знаков и знаков обслуживания (свидетельства №№ 431273, 354569, 415716), в том числе фактом регистрации на имя правообладателя противопоставленных товарных знаков товарного знака, в котором «GRAND PRIX» признан неохраняемым элементом (свидетельство № 369298);

- компания «Формула Уан Лайсенсинг БВ», Нидерланды, являющаяся организатором всемирно известного чемпионата «Формула-1», использующая словосочетание «GRAND PRIX» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;

- заявитель с 2013 года занимается организацией и проведением кольцевых автогонок, в которых принимают участие только ретро автомобили, как советские, так и иностранные, что обуславливает необходимость использования словесного элемента «GRAND PRIX»;

- в отношении услуг, связанных с проведением автогонок (как услуг 41 класса МКТУ, так и услуг 35 класса МКТУ, тесно связанных с оказываемыми услугами 41 класса МКТУ), заявленное обозначение приобрело широкую известность в связи с деятельностью заявителя;

- заявитель сокращает перечень заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ, сужая объем притязаний до области деятельности заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.04.2017 и регистрации товарного знака № 2015741214 в отношении следующего перечня услуг:

35 – организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях при проведении автомобильных гонок; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров при проведении автомобильных гонок; проведение промоакций при проведении автомобильных гонок;

41 – организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, относящихся к автомобильным гонкам.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) публикация заявки № 2015741214;

(2) копия решения Роспатента от 28.04.2017;

(3) сведения из он-лайн словарей, касающиеся словесных элементов «grand prix»/«гран-при»;

(4) статья «Гран-при» из Википедии;

(5) распечатки, касающиеся товарных знаков со словесными элементами «GRAND PRIX» (международная регистрация № 703434, свидетельства №№ 431273, 369298, 354569).

Материалы заявки № 2015741214 содержат также представленные в ходе экспертизы материалы, а именно:

(6) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

(7) копия письменного обязательства, заключенного между заявителем и компанией «Формула Уан Лайсенсинг БВ», Нидерланды;

(8) копия договора об оказании заявителю рекламных услуг;

(9) копия договора об оказании заявителем услуг по организации мероприятия «AMG Performance Your 2013», 16.09.2013;

(10) копия договора об оказании заявителем информационно-консультационных услуг, касающихся экспертизы договоров страхования рисков, связанных с проведением автомобильных соревнований;

(11) копия договора об оказании заявителем услуг по подготовке и проведению мероприятия 19.09.2013 на трассе Moscow Raceway, а также копия письма об оплате по договору;

(12) копия договора об оказании заявителю услуг по обеспечению проведения автомобильно-спортивного мероприятия «Ралли «Снежинка», 17.02.2013;

(13) копии договоров заявителя с ООО «Автодром» и приложений к нему, касающегося проведения автогонок;

(14) копии договоров заявителя с ООО «ЦРСМ», касающихся проведения автогонок в 2014, 2015 гг.;

(15) копия партнерского договора, касающегося мероприятия «Moscow Classic Grand Prix» 24.09.2015;

(16) распечатки с сайтов <http://moscowclassicgp.ru>, <http://mcgp.su>, <http://www.old-time.ru>, <https://www.google.ru>;

(17) каталог/презентация, касающийся/-щаяся деятельности заявителя;

(18) рекламные листовки, плакаты, фотография рекламной продукции, грамот, медалей.

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

С учетом даты (15.12.2015) подачи заявки № 2015741214 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение является комбинированным, включает словосочетание «MOSCOW CLASSIC», выполненное заглавными буквами латиницы наклонным шрифтом, словосочетание «GRAND PRIX», выполненное заглавными буквами латиницы более мелким шрифтом красного цвета и расположенное под первым словосочетанием, и графический элемент в виде

стилизованного изображения «шашек», над которым помещено изображение пятиконечной звезды красного цвета. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, красный.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ с указанием элемента «GRAND PRIX» в качестве неохраняемого.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015741214 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 217978, 311976, 371175.

Гран-При^[1]

Товарный знак «Гран-При» по свидетельству № 217978 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита через дефис, буквы «Г» и «П» – заглавные. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 01-29, 31, 32 и услуг 35-42 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.



[2]

Товарный знак по свидетельству № 311976 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «Гран При», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованных звездочки, сердечка, бокала с трубочкой, кленового листочка и клетчатого флага. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09, 16, 28, 32 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

GRAND PRIX^[3]

Товарный знак «GRAND PRIX» по свидетельству № 371175 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09, 16, 28, 32 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение включает элементы «MOSCOW CLASSIC», «GRAND PRIX» и изобразительный элемент в виде черно-белых клеток, расположенных в шахматном порядке, с размещенной в верхней части пятиконечной звездой красного цвета.

Следует отметить, что на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние все эти три элемента, скомбинированные определенным образом.

При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы. В данном случае, это элементы «MOSCOW CLASSIC» и «GRAND PRIX», причем элемент «GRAND PRIX» размещен в центре композиции, выделен красным цветом, акцентирует на себе внимание.

С точки зрения смыслового восприятия, действительно, элемент «GRAND PRIX» является устойчивым интернациональным словосочетанием (см. <http://dic.academic.ru/>, Большой французско-русский и русско-французский словарь (prix), Универсальный англо-русский словарь (Grand prix), Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь (Grand prix), Универсальный немецко-русский словарь (Grand prix), Большой энциклопедический словарь (Гран при), Толковый словарь Ожегова (Гран-при)), применяемым при проведении конкурсов и соревнований, то есть при оказании некоторых услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] – [3], представляющим собой словосочетание «Гран-При»/«Гран При»/«GRAND PRIX», предоставлена в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе услуг 41 класса МКТУ без конкретизации относительно области применения знаков.

В этой связи коллегия считает правомерным противопоставление товарных знаков [1] – [3].

Доводы заявителя, основанные на примерах регистраций товарных знаков с указанием элемента «GRAND PRIX» в качестве неохраняемого, не являются убедительными, исходя из особенностей обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1] – [3] показал, что они являются сходными ввиду следующего.

С точки зрения фонетики, заявленное обозначение включает противопоставленные товарные знаки, что обеспечивает полное фонетическое вхождение противопоставленных обозначений в заявленное.

Семантически обозначения, включающие указанный элемент, следует признать сходными ввиду заимствования последнего в различные языки (в том числе русский).

С точки зрения графического признака, выполнение знаков [1] и [3] в стандартной шрифтовой манере снижает роль данного критерия при проведении анализа. Что касается знака [2], то очевидны некоторые визуальные различия между ним и заявленным обозначением, обусловленные различным композиционным решением и использованием букв разных алфавитов. Вместе с тем наличие черно-белого клетчатого флага (или фрагмента флага) и красной пятиконечной звезды в обоих обозначениях сближает их с точки зрения визуального восприятия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, то есть являются сходными.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2015741214 испрашивается в отношении услуг «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях при проведении автомобильных гонок; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров при проведении автомобильных гонок; проведение промоакций при проведении автомобильных гонок» 35 класса МКТУ и услуг «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, относящихся к автомобильным гонкам» 41 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, для услуг, относящихся к общим родовым группам «реклама», «продвижение товаров»

(знак [3]) и «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», (знаки [1], [2], [3]). Заявленные услуги однородны услугам, в отношении которых охраняются знаки [1] – [3], поскольку они также соотносятся как частное и общее понятия.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 28.04.2017.

Что касается материалов (1) – (6), (8) – (18), то они служат подтверждением деятельности заявителя, не содержат согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков, следовательно, не влияют на вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Материалы (7), касающиеся урегулирования заявителем спорных вопросов, касающихся использования заявленного обозначения, с компанией «Формула Уан Лайсенсинг БВ», Нидерланды, не относятся к рассматриваемому возражению, поскольку товарные знаки, принадлежащие данной компании, не были противопоставлены заявленному обозначению.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2017 поступило «особое мнение» представителя заявителя, в котором изложены доводы:

- о противоречии выводов коллегии общественным интересам, поскольку указание «GRAND PRIX» не обладает различительной способностью, характеризует часть услуг 41 класса МКТУ, вошло в обиход во всем мире как указание, что то или иное соревнование или конкурс проводится за главный (большой) приз данного конкурса;

- касающиеся отсутствия ассоциирования заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Приведенные доводы повторяют доводы возражения и проанализированы в настоящем заключении. Словосочетания «GRAND PRIX»/«Гран-при» являются

зарегистрированными товарными знаками, правовая охрана которых действует в отношении услуг, однородных услугам заявленного перечня (с учетом его корректировки). Вопрос правомерности предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам не может быть рассмотрен в рамках возражения на решение Роспатента по заявке № 2015741214.

При этом на заседании коллегии представителем заявителя было отмечено, что заявитель не исключил элемент «GRAND PRIX» из заявленного обозначения, признавая его важность в составе обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2017.