

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.06.2015 возражение, поданное ЗАО «МАЯК», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735288, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013735288 подано на регистрацию в качестве товарного знака 14.10.2013 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 07, 09, 10, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой прямоугольник синего цвета со скругленными концами, на фоне которого расположены латинская буква «F» и цифра «1», выполненные оригинальным шрифтом белого цвета.

Роспатентом 16.03.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и по причине его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение, включающее в свой состав элемент «F1», представляющий общепринятое сокращение от «Formula One» / «Формула-1» (см. <http://www.acronymfinder.com/F1.html>), может

быть воспринято как относящееся к деятельности компании-организатора чемпионата «Формула-1».

«Формула-1» (англ. FIA Formula One World Championship) – чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Чемпионат мира Формулы-1 проводится каждый год. Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, а команды – за Кубок конструкторов. Первый чемпионат мира Формулы-1 прошел в 1950 году.

Наличие элемента «F1» в заявленном обозначении обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров и услуг компании Formula One Licensing. Вся коммерческая система, включающая около 50 организаций, известна как Formula One Group (см. www.formula1.com, en.wikipedia.org, ru.wikipedia.org/wiki/Формула-1).

Несмотря на наличие иных значений у элемента «F1», известность чемпионата «Формула-1» и широко используемого сокращения данного соревнования «F1» обуславливает возможность ассоциирования заявленного обозначения в целом с организатором известных гонок.

Из вышеизложенного следует, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими элемент «F1» (свидетельство №496570 с приоритетом от 11.11.2011, международные регистрации №845571 с конвенционным приоритетом от 19.01.2004, №1087826 с конвенционным приоритетом от 29.06.2010, №714320 с приоритетом от 29.04.1999, №685206 с конвенционным приоритетом от 30.05.1997), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ на имя компании Формула Уан Лайсенсинг БВ, Бёрсплейн 37, 3011 АА, Роттердам, Нидерланды.

При определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков экспертиза руководствовалась полным вхождением одного обозначения в другое, совпадением одного из элементов обозначений, который имеет

самостоятельное значение, т.е. вывод о сходстве сделан на основании тождества элементов «F1».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ словарно-справочной информации (см. <http://slovari.yandex.ru>) показал, что буквенно-цифровое обозначение имеет следующие значения: функциональная клавиша на компьютерной клавиатуре; послевоенный австралийский пистолет-пулемёт; категория торнадо по шкале Фудзиты, соответствующая умеренному торнадо; пистолет-пулемет; Формула-1; первое (дочернее) поколение (потомство первого экспериментального (искусственного) скрещивания; кнопка вызова из памяти номеров звонивших абонентов (многофункционального ТФА);

- семантика буквенно-цифрового обозначения «F1» не содержит сведений об изготовителе товаров (лица, оказывающего услуги) и не может вызвать у потребителя ассоциативную связь с производителем товаров (услуг), следовательно, нет оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение;

- с учетом приведенных различных значений буквенно-цифрового обозначения «F1» оно вызывает различные ассоциации, а утверждение экспертизы о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров и услуг компании Formula One Administration не является обоснованным и не подтверждается никакими документами;

- сферой деятельности компании Formula One Group и ее подразделений, исходя из приведенных в экспертном заключении данных, является организация и проведение автомобильных гонок, продажа лицензий на телевизионные трансляции гонок, продажа рекламных прав и лицензий на использование материалов Формулы-1, т.е. услуг 35 класса МКТУ «менеджмент спортивный; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний; услуги по распространению билетов»;

- однако товары и услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, неоднородны деятельности, осуществляемой компанией Formula One Group, поскольку отличаются по назначению, области и цели применения, относятся к разным видовым группам;

- при поисковом запросе в сети интернет по элементу «F1» выпадают ссылки на сайт заявителя – <http://cf1.ru>, существующего на российском рынке с 1989 года;

- в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей», производитель обязан довести до потребителя информацию о товаре (работах, услугах), в том числе сведения о своей организации, поэтому при таких обстоятельствах отсутствует вероятность того, что у потребителя создается ложное представление о производителе товаров;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарным знаком по свидетельству №496570 и знаками по международным регистрациям №845571, №1087826, №714320, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление, а также в них заложены разные идеи (заявленное обозначение вызывает ассоциации с компьютерной кнопкой, а противопоставленные товарные знаки с гоночной трассой и скоростью);

- практика экспертизы свидетельствует о наличии регистраций товарных знаков с буквенно-цифровым элементом «F1» на имя разных лиц в отношении однородных товаров (товарные знаки по свидетельствам №154986, №277509, №309160, №314162, №396166, №476945);

- при этом товарные знаки по свидетельствам №154986 и №314162, включающие стилизованное изображение клавиши на компьютерной клавиатуре с буквенно-цифровым элементом «F1» и имеющие более ранний приоритет, чем противопоставленные знаки, принадлежат заявителю;

- товарные знаки по свидетельствам №154986 и №314162, принадлежащие заявителю, и заявленное обозначение имеют общую идею и являются стилизованным изображением функциональной клавиши F1 на компьютерной клавиатуре, которая стала универсальной клавишей вызова помощи или справки.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.03.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2013735288 для всех заявленных товаров и услуг;

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.10.2013) поступления заявки №2013735288 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка

на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  по заявке №2013735288, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 07, 09, 10, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, является комбинированным, представляет собой прямоугольник синего цвета со скругленными концами, на фоне которого расположены латинская буква «F» и цифра «1», выполненные оригинальным шрифтом белого цвета.

Согласно решению Роспатента от 16.03.2015 препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг явилось, в частности, его несоответствие положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), поскольку оно, представляя собой общепринятое сокращение названия чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Formula One», ассоциируется с группой компаний «Формула-1», осуществляющей организацию этого спортивного мероприятия.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспринимается как единая композиция, имеющая характерное графическое исполнение, в которой буква и цифра выполнены в единой оригинальной шрифтовой манере и расположены на фоне четырехугольника синего цвета.

Следует отметить, что согласно представленным заявителем доводам, буквенно-цифровое обозначение «F1» само по себе является многозначным, и, помимо, сокращения от названия чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Formula One», встречается в словарно-справочной литературе в следующих значениях: функциональная клавиша на компьютерной клавиатуре; послевоенный австралийский пистолет-пулемёт; категория торнадо по шкале Фудзиты, соответствующая умеренному торнадо; пистолет-пулемет; первое (дочернее) поколение (потомство первого экспериментального (искусственного) скрещивания; кнопка вызова из памяти номеров звонивших абонентов (многофункционального ТФА). Учитывая многозначность буквенно-цифрового обозначения «F1» можно

сделать вывод, что его толкование требует рассуждений и домысливания, и зависит от области применения.

Однако принимая во внимание оригинальное графическое исполнение заявленного обозначения, а также то, что в его перечне отсутствуют товары и услуги, связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий, нет



оснований для вывода о том, что обозначение напрямую ассоциируется с группой компаний «Формула-1».

Коллегия также приняла к сведению доводы заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки, включающие элемент «F1» (свидетельства №314162, №154986), а также информацию о фактической деятельности, расположенную на сайте <http://cf1.ru>.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение ассоциируется с деятельностью группы компаний «Формула 1», а, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров и услуг.

Кроме того, необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг также основано на наличии сходных до степени смешения товарного знака по свидетельству №496570 [1] и знаков по международным регистрациям №685206 [2], №714320 [3], №845571 [4], №1087826 [54], принадлежащих компании Формула Уан Лайсенсинг БВ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №499664 [1] является комбинированным, включает в свой состав сочетание латинской буквы «F» и цифры «1», выполненных оригинальным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, на фоне которого расположены изогнутые линии белого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 09, 16, 25, 32, 38, 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «F1 RACING SIMULATION» по международной регистрации № 685206 [2] является словесным, включает в свой состав словесные элементы «RACING SIMULATION», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также буквенно-цифровой элемент «F1», выполненный в стандартной шрифтовой манере, исключенный из самостоятельной правовой охраны. Товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 41 классов МКТУ.



Противопоставленный знак  по международной регистрации №714320 [3] является комбинированным, включает в свой состав сочетание латинской буквы «F» черного цвета и цифры «1» белого цвета, выполненных оригинальным шрифтом, изобразительный элемент в виде нескольких полос, расположенных параллельно друг другу в горизонтальной плоскости, а также словесный элемент «Formula», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифру «1». Товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 04, 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак  по международной регистрации №845571 [3] является комбинированным, включает в свой состав сочетание латинской буквы «F» черного цвета и цифры «1» белого цвета, выполненных оригинальным шрифтом, изобразительный элемент в виде нескольких полос, расположенных параллельно друг другу в горизонтальной плоскости. Товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.



Противопоставленный знак  по международной регистрации №1087826 [5] является комбинированным, включает в свой состав сочетание латинской буквы «F» черного цвета и цифры «1» белого цвета, выполненных оригинальным шрифтом, изобразительный элемент в виде нескольких полос,

расположенных параллельно друг другу в горизонтальной плоскости, а также словесный элемент «Formula», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифру «1». Товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары и услуги 07, 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 классов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, места реализации, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.



Вместе с тем сопоставительный анализ сравниваемых обозначений



, «F1 RACING SIMULATION»,



на предмет

их сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения включают в свой состав сходные по звучанию элементы «F1», однако это обстоятельство еще не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом в силу того, что они производят различное общее зрительное впечатление.

Так, входящие в состав сравниваемых обозначений сочетание буквы и цифры выполнены в разной шрифтовой и цветовой манере, и в силу своей оригинальной графической проработки переходит в разряд изобразительных. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [3] – [5] содержат ряд изобразительных элементов, которые отличаются друг от друга по форме, цвету и смыслу, усиливая визуальные отличия сравниваемых обозначений.

Что касается противопоставленного словесного товарного знака «F1 RACING SIMULATION» [2], то он также производит иное зрительное впечатление, чем



комбинированное заявленное обозначение , а, кроме того, элемент «F1»,

выполненный стандартным шрифтом, исключен из правовой охраны противопоставленного товарного знака [2], вследствие чего индивидуализирующим элементом не является.

Таким образом, установленные выше отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013735288 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2015, отменить решение Роспатента от 16.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013735288.