

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 23.01.2012. Данное возражение подано компанией «Northern Labs, Inc», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FORMULA 1» по международной регистрации №1035196, при этом установлено следующее.

Знак «FORMULA 1» с конвенционным приоритетом от 29.10.2009 был зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 02.04.2010 за №1035196 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «FORMULA 1» представляет собой сочетание словесного элемента «FORMULA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифры «1».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.10.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FORMULA 1» по международной регистрации № 1035196 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак «FORMULA 1» является сходным до степени смешения со знаками, зарегистрированными ранее на имя иных лиц:

- комбинированным знаком с элементами «F Formula 1» по международной регистрации №823226, зарегистрированным на имя компании «Formula One Licensing B.V.», Нидерланды, в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ (конвенционный приоритет от 11.07.2003) {1};

- комбинированным знаком с элементами «Benetton Formula 1 RACING TEAM» по международной регистрации №666570, зарегистрированным на имя компании «BENCOM S.r.l.», Италия, в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ (конвенционный приоритет от 31.10.1996) {2}.

В решении также указано, что цифра «1» лишена характерного графического исполнения, в связи с чем исключается из самостоятельной правовой охраны на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 24.01.2012 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FORMULA 1» по международной регистрации №1035196, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака {1} не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1035196 на территории Российской Федерации, ввиду чего предоставил письмо-согласие;

- знаки по международным регистрациям №1035196 и №666570 несходны по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- знак по международной регистрации №1035196 является словесно-цифровым и выполнен стандартным шрифтом в отличие от противопоставленного знака {2}, который является комбинированным и выполнен в ярком цветовом сочетании;

- фонетическое различие обусловлено различным количеством слов, слогов, букв и звуков, входящих в состав сравниваемых обозначений;

- дополнительный словесный элемент «Benetton» представляет собой имя собственное – фамилию основателей группы компаний «Benetton Group», в которую входит и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №666570. Таким образом, указанный словесный элемент формирует устойчивые семантические ассоциации с семьей Benetton и принадлежащей ей сетью магазинов по продаже одежды. Наличие словесных элементов «RACING TEAM» вызывает в сознании потребителя ассоциации с командой, участвующей в состязаниях на скорость. Таким образом, в сравниваемые знаки заложены различные ассоциации и идеи;

- факт продажи группой компаний «Benetton Group» еще в 2000 году бизнеса, относящегося к гонкам, является широко известным во всем мире. В настоящее время правообладатель знака вообще не имеет отношения к гонкам «Formula 1» и не использует свой знак;

- ввиду изложенного, опасность смешения товаров 03 класса МКТУ заявителя и

правообладателя противопоставленного знака, отсутствует;

- товары 03 класса, указанные в перечне международной регистрации № 666570, относятся к товарам массового спроса, в то время как заявленные товары узко специализированы и предназначены для мойки, чистки, обработки поверхностей автомобилей;

- товарный знак заявителя «FORMULA 1» и товарный знак компании «Benetton S.r.l.», идентичный противопоставленному, долгое время мирно сосуществовали в США;

- заявителю принадлежат товарные знаки со словесными элементами «FORMULA 1» во многих странах мира (в США, странах Европейского Сообщества, Аргентине, Австралии и др. странах).

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия [1];
- выдержки из Нового большого англо-русского словаря под ред. Ю.Д. Апресяна [2];
- распечатка информации о компании «Benetton Group» и команде «Бенеттон» [3];
- распечатки товарных знаков, зарегистрированных в США [4].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035196 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам от заявителя поступило ходатайство с просьбой перенести заседание коллегии на более поздний срок, в связи с отпуском патентных поверенных, уполномоченных быть представителями по данному делу. В отношении указанного ходатайства необходимо пояснить следующее. Довод об уходе в отпуск патентных поверенных не подтвержден документально, в связи с чем носит декларативный характер. Кроме того, одновременный уход в отпуск обоих представителей по рассматриваемому возражению свидетельствует об отсутствии заинтересованности в участии в заседании коллегии. Вместе с тем, пунктом 4.3 Правил ППС установлено, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Коллегия, приняв во внимание все обстоятельства дела, сочла возможным рассмотреть упомянутое возражение в отсутствие заявителя, приняв во внимание доводы, изложенные в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.10.2009) международной регистрации № 1035196 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1035196 представляет собой комбинацию словесного элемента «FORMULA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифры «1». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, цифра «1» лишена характерного графического исполнения, в связи с чем относится к категории неохраемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Помимо прочего, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035196 обосновано его сходством до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№823226 и 666570, зарегистрированных в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №823226 является комбинированным и состоит из доминирующего изобразительного элемента, напоминающего букву «F» и цифру «1», а также из помещенных ниже комбинации из словесного элемента «Formula» и цифры «1». Словесный элемент «Formula» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «F» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ {1}.

Противопоставленный знак по международной регистрации №666570 является комбинированным и состоит из элементов «BENETTON», «FORMULA 1» и «RACING TEAM», выполненных в три строки, а также из помещенного справа от них изобразительного элемента в виде развевающихся флажков. Правовая охрана предоставлена в черном, красном, желтом, зеленом, синем цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ {2}.

В результате анализа перечней международных регистраций №№1035196, 666570, 823226 было установлено, что товары «préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser» 03 класса МКТУ противопоставленных знаков {1-2} представляют собой родовые обобщающие понятия по отношению к товарам «preparations pour nettoyer les automobiles; preparations avec ou sans cire pour nettoyer, faire briller et protéger les automobiles; ainsi que preparations pour nettoyer les surfaces en matières plastiques, caoutchouc, vinyle, cuit et bois» 03 класса МКТУ международной регистрации №1035196, чем обусловлена их однородность.

Что касается анализа сходства знаков по международным регистрациям №№1035196, 823226 и 666570, то он проводился согласно Правилам на основании фонетического, семантического, графического критериев.

Знак «FORMULA 1» по международной регистрации №1035196 полностью входит в состав противопоставленных знаков {1-2}, чем обусловлено их сходство в целом, несмотря на отличия, заключающиеся в наличии в составе знаков {1-2} дополнительных словесных и изобразительных элементов.

Так, графические особенности носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, поскольку при восприятии обозначения основной акцент сосредоточен именно на словесном элементе, который лучше запоминается.

Что касается дополнительных словесных элементов, входящих в состав противопоставленного знака {2}, необходимо отметить следующее. Словесный элемент «RACING TEAM» противопоставленного знака {2} выполнен мелким шрифтом, светлыми буквами и помещен в нижней части знака, в связи с чем не акцентирует на себе внимание потребителя и его восприятие по отношению к иным элементам знака снижено.

Заявитель указывает, что словесный элемент «Benetton», входящий в состав знака по международной регистрации №1035196 воспроизводит фамилию семьи, производящей одежду, в связи с чем сам знак будет ассоциироваться с данной семьей и ее сетью магазинов. Вместе с тем, заявителем не представлены доказательства того, что средний российский потребитель будет воспринимать словесный элемент «Benetton» знака по международной регистрации №666570 в указанном значении. Кроме того, согласно пояснениям заявителя ассоциации о семье Benetton возникают в отношении одежды, то есть в отношении товаров 25 класса МКТУ, тогда как анализируется сходство знаков в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых знаков в целом.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак «FORMULA 1» по международной регистрации №1035196 и противопоставленные ему знаки {1-2} являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Владелец противопоставленного знака {1} выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1035196 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Однако, указанное согласие не может служить основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1035196, ввиду наличия знака по международной регистрации №666570, также являющегося сходным с ним до степени смешения.

Утверждения заявителя о том, что владелец противопоставленного знака {2} не использует свой знак, поскольку продал свою гоночную команду, а также доводы о том, что знаки, включающие словесные элементы «FORMULA 1» заявителя и правообладателя знака {2} не сталкиваются на рынке США, не имеют отношения к решению вопроса о сходстве сравниваемых знаков в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что регистрации знаков с элементами «FORMULA 1» на имя заявителя на территории других стран свидетельствуют о его охраноспособности на территории Российской Федерации, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской

редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, экспертиза знака по международной регистрации №1035196 на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2011.