

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 26.01.2017 возражение, поданное ООО «ОПТИМТОРГ», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014743863, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2014743863, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное

обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарными знаками со словесными элементами «FORMULA 1», «ФОРМУЛА 1», «FORMULA» серии (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя компании Формула Уан Лайсенсинг БВ, по свидетельствам №533182 с приоритетом от 02.10.2013, №533181 с приоритетом от 02.10.2013, №533180 с приоритетом от 02.10.2013, №476084 с приоритетом от 22.10.2010, №476083 с приоритетом от 22.10.2010, №431273 с приоритетом от 22.02.2007, международным регистрациям №1201480 с конвенционным приоритетом от 17.02.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, №1168031 с конвенционным приоритетом от 01.05.2013, №1087826 с конвенционным приоритетом от 29.06.2010, №1087825 с конвенционным приоритетом от 29.06.2010, №1002393 с конвенционным приоритетом от 30.10.2008, №939841 с конвенционным приоритетом от 27.03.2007, №939699 с конвенционным приоритетом от 31.01.2007, №939698 с конвенционным приоритетом от 31.01.2007, №823226 с конвенционным приоритетом от 11.07.2003, №714322 с приоритетом от 29.04.1999, №714321 с приоритетом от 29.04.1999, №714320 с приоритетом от 29.04.1999, в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 39, 41 классов МКТУ [1];

- с товарными знаками со словесными элементами «FORMULA» серии (блока) комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., по международным регистрациям №678369 с приоритетом от 02.04.1997, №673915 с приоритетом от 11.04.1997 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [2];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FORMULA», зарегистрированным на имя FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., по международной регистрации №675127 с приоритетом от 10.06.1997 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [3];

- с товарными знаками со словесными элементами «FORMULE 1» серии (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя компании ACCOR, по международным регистрациям №556539 с приоритетом от 03.07.1990, №524568, с приоритетом от 26, 02, 1990 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [4];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Формула», зарегистрированного на имя Кадкина Романа Валерьевича, по свидетельству №542614 с приоритетом от 07.08.2013 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на присутствии в знаках фонетически и семантически сходных словесных элементов: «Формула»/«FORMULA»/ «FORMULE».

Кроме того, словесные элементы «Торговый центр» («Торговый центр» - группа разнородных торговых предприятий, сосредоточенных в одном месте, функционирующих и управляемых как единый, целостный объект), входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 кодекса в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование организации.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель исключил из заявленного перечня все услуги 35, 41 классов МКТУ, и часть услуг 39 класса МКТУ: «аренда гаражей, аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда мест для стоянки автотранспорта, услуги автостоянок»;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением и не ассоциируются друг с другом;

- в противопоставленных товарных знаках отсутствуют услуги по 36 классу МКТУ «аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], управление недвижимостью» и по 39 классу МКТУ «аренда складов», которые указаны в перечне заявленных услуг;

- противопоставленные знаки, содержащие словесные элементы «Формула 1»/«Formula 1» воспринимаются исключительно как название автомобильных гонок;

- сам по себе словесный элемент «Формула»/«Formula» является размытым, поскольку существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, включающих указанные словесные элементы;

- торговый центр «Формула X», принадлежащий заявителю, это крупнейший специализированный центр техники и товаров для активного отдыха, а основной род деятельности заявителя относится к услугам торгового центра и сдаче в аренду помещений в торговом центре.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.10.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014743863 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], управление недвижимостью» и 39 класса МКТУ «аренда складов».

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

С учетом даты (29.12.2014) поступления заявки №2014743863 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

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

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 является комбинированным, состоящим из: словесных элементов «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «Формула X», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, букв «FX», выполненных в оригинальной графической манере и стилизованного изображения шахматного поля. Обозначение выполнено в красном, оранжевом, сером, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], управление недвижимостью» и 39 класса МКТУ «аренда складов».

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень услуг только услугами 36 и 39 классов МКТУ, то противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№533182, 533181, 533180, 542614, 476084, 476083, 431273, 1201480, 1168031, по международным регистрациям №№939841, 939699, 939698, 714322, 714321, 714320, могут не учитываться в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку не содержат в своих перечнях услуги 36 и 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1087826



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из композиции оригинально выполненной латинской буквы «F» и цифры «1», изобразительного элемента в виде стилизованного флага и словесного элемента «Formula 1», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1087825 представляет собой словесное обозначение «FORMULA 1», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1002393



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара и словесных элементов «FORMULA ONE», «WORLD TRAVEL», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ [3].

Противопоставленный знак по международной регистрации №823226



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из композиции оригинально выполненной латинской буквы «F» и цифры «1», изобразительного элемента в виде стилизованного флага и словесного элемента «Formula 1», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ [4].

Противопоставленный знак по международной регистрации №678369

представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «FORMULA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где первая буква «F» вписана в стилизованный квадрат. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ [5].

Противопоставленный знак по международной регистрации №673915



представляет собой комбинированное обозначение  , состоящее из словесного элемента «FORMULA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где первая буква «F» вписана в стилизованный квадрат и изобразительного элемента в виде стилизованного круга со словесными элементами «ALFA ROMEO», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ [6].

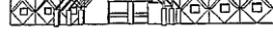
Противопоставленный знак по международной регистрации №675127



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «FORMULA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где первая буква «F» вписана в стилизованный квадрат и изобразительного элемента в виде стилизованного параллелограмма, в котором расположен словесный элемент «FIAT», выполненный наклонным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ [7].

Противопоставленный знак по международной регистрации №556539



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из схематического изображения здания и словесных элементов «HOTEL FORMULE 1», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ [8].

Противопоставленный знак по международной регистрации №524568



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «HOTEL FORMULE 1», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ [9].

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных знаках основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы «Формула»/ «Formula»/ «FORMULE». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный

элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение (Formula /FORMULE – формула; строение; решение (англ., франц.), см. Яндекс, словари).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-9] являются сходными в силу фонетического сходства и семантического тождества «сильных» элементов - «Формула»/ «Formula»/ «FORMULE».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Кроме того, при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 4], выявлено графическое сходство, обусловленное композиционным построением знаков, поскольку данные обозначения производят общее зрительное впечатление за счет исполнения буквы «F» и графического элемента, расположенного справа.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-9] являются сходными.

В отношении однородности услуг, установлено следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], управление недвижимостью», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и услуги 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5, 6, 7] (например услуги 36 класса МКТУ «real estate affairs; financial appraisal and estimation of real estate» противопоставленного знака [1]) являются однородными, поскольку относятся к услугам в области недвижимости, то есть соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ «аренда складов», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и услуги 39 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 3, 4, 8, 9] (например услуги 39 класса МКТУ «parking place rental; storage; storage of goods» противопоставленных знаков [1, 4])

являются однородными, поскольку относятся к услугам в области аренды, то есть соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-9] в отношении однородных услуг 36, 39 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 13.10.2016.