

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2009, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 2007704776/50, поданное Формула Уан Лайсенсинг БВ, Нидерланды (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX» по заявке № 2007704776/50 с приоритетом от 22.02.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 38, 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, товарный знак по заявке № 2007704776/50 представляет собой словесное обозначение «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX» [ФОРМУЛА 1 РАШН ГРАН ПРИ], которое может быть переведено, как «ФОРМУЛА 1 РУССКИЙ БОЛЬШОЙ ПРИЗ». Заявленное обозначение не несет семантической нагрузки по отношению к заявленным товарам.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 26.03.2009 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 качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 38, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков №№ 217978, 311976, 337553, 371175, включающих в свой состав словесные элементы «Grand Prix», «Гран-при», для однородных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 38, 41 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «GRAND PRIX DE RUSSIE», «ГРАНПРИ дэ РУССИ» по свидетельству № 361073 для однородных товаров и услуг 16, 25, 28, 41 классов МКТУ.

Также в заключении экспертизы указано, что, поскольку заявленное обозначение включает словесный элемент «Russian» - русский, прилагательное от наименования государства (см. «Англо-русский словарь», В.К. Мюллер, Москва, гос. Издательство иностранных и национальных словарей, 1963., стр. 866), то в отношении иностранного заявителя оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.07.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007704776/50, в котором выражено несогласие с решением Роспатента на основании следующего:

- сравнительный анализ фонетических, графических и смысловых характеристик заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они обладают значительными различиями по всем этим критериям, не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- сферой деятельности заявителя является проведение чемпионатов мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами класса «Формула-1». Чемпионат мира «Формула-1» проводится каждый год и состоит из отдельных Гран-при или этапов, в разных странах. В каждой стране победителю вручается свой Гран-при, в конце года выявляется победитель чемпионата. Порядок и условия проведения чемпионата «Формула-1» строго регламентированы;

- включение в заявленное обозначение словесного элемента «RUSSIAN» не будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку очевидно, что оно

указывает лишь на место проведения соревнований (Гран-при России) и распространения сопроводительной продукции, а не на местонахождение лица, производящего товары и оказывающего услуги;

- обозначения «Grand Prix» и «Гран-при» следует признать лишенными различительной способности как в отношении развлечений, организации культурно-просветительных и спортивных мероприятий, так и в отношении товаров, которые могут производиться и реализовываться в связи с этими мероприятиями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2009, зарегистрировать обозначение по заявке № 2007704776/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 38, 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выдержка из англо-русского словаря МультиЛекс – 1 л. [1];
- выдержка из справочно-информационного Интернет-портала «Русский язык» - 1 л.[2];
- распечатки с сайтов <http://ru.wikipedia.org> и www.f-1.ru с информацией об автогонках «Формула-1» - 20 л [3];
- публикации товарных знаков заявителя – 31 л. [4];
- распечатка с сайта www.kommersant.ru с информацией о компании «Ритцио Энтертеймент Групп Лимитед» - 1 л. [5];
- распечатка с сайта www.newliga.ru с информацией о спортклубе «Новая лига» и турнире «Grand prix de Russie» - 4 л. [6];
- публикации, посвященные «Гран-при России» - 15 л. [7];
- выдержки из толково-энциклопедического словаря и Нового энциклопедического словаря – 5 л. [8];
- образец программы телепередач канала «РТР-Спорт» - 1 л. [9];
- выдержки из англо-русских словарей Яндекс Lingvo и Мультиран – 2 л. [10];

- публикации товарных знаков, в которых словесный элемент «GRAND PRIX» дискламирован – 8 л. [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (22.02.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических

названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09, 16, 18, 25, 38, 41 классов МКТУ с учетом уточнения перечня, поступившего 18.12.2008.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «RUSSIAN» в соответствии с Англо-русским и русско-английским словарем. под ред. А.В. Литвиновой. Изд. 17-е, стереотип. М., «Сов. энциклопедия», 1972., переводится как «русский».

Словесный элемент «GRAND PRIX» переводится с французского, как Большая премия - Главная премия, высшая награда на фестивале, конкурсе и т. п. (Большой энциклопедический словарь).

Из представленных заявителем сведений следует, что деятельностью заявителя является проведение чемпионата мира по кольцевым автогонкам на автомобилях класса «Формула-1». Чемпионаты «Формулы-1» проводятся заявителем с 1950 года и являются крупнейшими и популярнейшими автогонками. Товарный знак «Formula 1» зарегистрирован почти во всех странах мира, в том числе, в Российской Федерации зарегистрировано более 10 знаков, включающих обозначение «Formula 1» [7].

Чемпионат мира «Формула-1» состоит из этапов, называемых «GRAND PRIX», проводимых в разных странах на специально построенных для этого трассах. При этом наименование каждого этапа включает обозначение «GRAND PRIX» и название страны, где проводятся соревнования.

В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным использование обозначения «RUSSIAN GRAND PRIX» применительно к этапу чемпионата «Formula 1», проводимому заявителем на территории Российской

Федерации, для которого в 2008 году начато сооружение трассы в Московской области.

Указанное свидетельствует о том, что организаторы подобных мероприятий имеют насущную необходимость в свободном использовании указанного обозначения.

С учетом вышеприведенных фактов можно сделать вывод о том, что в заявленном обозначении слово «RUSSIAN» указывает на место оказания услуг, а слово «GRAND PRIX» характеризует услуги 41 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно: «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, относящихся к автомобильным гонкам».

В связи с указанным словесные элементы «RUSSIAN» и «GRAND PRIX» для указанной выше части услуг 41 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам признает неохраноспособными.

В отношении товаров 09, 16, 18, 21, 28 и услуг 38, 41 классов МКТУ обозначение «RUSSIAN» коллегия Палаты по патентным спорам признает неохраноспособным, так как оно указывает в данном случае на место сбыта товаров и услуг, а обозначение «GRAND PRIX» - фантазийным.

В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным противопоставление сходных товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак «Гран-При» по свидетельству № 217978 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GRAND PRIX» по свидетельству № 371175 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 32, 35, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный 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 флажка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 32, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 337553 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 флажка. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 361073 является комбинированным и включает в себя словесные элементы «GRAND PRIX DE RUSSIE» и «ГРАНПРИ ДЭ РУССИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского/латинского алфавитов, соответственно, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух лент, расширяющихся кверху. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 14, 16, 25, 28, 39, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав словесных элементов «Гран-При»(Гран При)/«GRAND PRIX», являющихся фонетически тождественными, графически (выполнены стандартным шрифтом или шрифтом, не обладающим высокой степенью оригинальности) и семантически сходными (ГРАН ПРИ (франц. Grand Prix - Большая премия - Главная премия), высшая награда на фестивале, конкурсе и т. п.).

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показало, что товары и услуги 09, 16, 18, 25, 28, 38 и 41 классов заявленного обозначения являются однородными товарам и услугам 09, 16, 18,

25, 28, 38 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков в силу принадлежности их к одному роду/виду, несмотря на ограничение заявленного перечня.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения были учтены следующие обстоятельства.

На стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем был уточнен перечень товаров/услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в частности, услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, относящихся к автомобильным гонкам».

Уточнение связано с тем, что сферой деятельности заявителя является проведение чемпионатов мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами класса «Формула-1».

Кроме того, словесные элементы «RUSSIAN» и «GRAND PRIX», имеющиеся в составе заявленного обозначения, в отношении указанных услуг являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении несет словесный элемент «FORMULA 1», так как находится в начальной части обозначения, акцентирует на себе внимание, а также ввиду своей известности, подтвержденной материалами [3], [6], [7], [9], ассоциируется у потребителей с заявителем и заявленное обозначение может быть воспринято как продолжение серии знаков заявителя.

Ввиду изложенного, с учетом уточнения перечня, а также с учетом того, что элементы «RUSSIAN» и «GRAND PRIX» являются неохраняемыми в отношении рассматриваемой услуги, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не будет ассоциироваться в целом с противопоставленными товарными знаками и, следовательно, оно не может быть признано сходным с ними до степени смешения в отношении рассматриваемой услуги.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению, с включением

словесных элементов «RUSSIAN» и «GRAND PRIX» в его состав в качестве неохраняемых, для услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, относящихся к автомобильным гонкам».

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует отметить, что словесный элемент «RUSSIAN» не способен ввести потребителя в заблуждение, так как он лишь указывает на место проведения соревнований и подпадает под пункт 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.07.2009, отменить решение Роспатента от 26.03.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007704776/50 в отношении следующих услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(526) «RUSSIAN», «GRAND PRIX».

(511) 41 - организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, относящихся к автомобильным гонкам.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.