

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.08.2018, поданное компанией «44IP Limited», Мальта (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299611, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «LEWIS HAMILTON» с датой конвенционного приоритета от 14.07.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1299611 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.11.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299611 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1299611, содержащий в своем составе словесный элемент «LEWIS HAMILTON», представляющий собой имя и фамилию известного британского гонщика Формулы-1, способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Lewis Hamilton, являясь мажоритарным акционером компании «44IP Limited», предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299611 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. В этой связи, словесный знак «LEWIS HAMILTON» не будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299611 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

В материалах дела содержится нотариально заверенное письменное согласие от Льюиса Хэмилтона (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (14.07.2015) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1299611 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в

соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.

Знак по международной регистрации №1299611 представляет собой словесное обозначение «LEWIS HAMILTON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Анализ словесного знака «LEWIS HAMILTON» по международной регистрации №1299611 на предмет соответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Входящий в состав обозначения словесный элемент «LEWIS HAMILTON» представляет собой имя и фамилию британского автогонщика, пилота команды «Mercedes AMG Petronas F1 Team», который является четырехкратным чемпионом мира 2008, 2014, 2015 и 2017 годов, считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1 (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, при отсутствии сведений о связи заявителя с указанным лицом, экспертизой правомерно был сделан вывод о том, что обозначение «LEWIS HAMILTON» заявленное на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, согласно материалам возражения, Льюис Хэмилтон является мажоритарным акционером компании заявителя, который также предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299611 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1299611 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2018, отменить решение Роспатента от 22.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1299611 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.