

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 10.02.2017, поданное «Формула Уан Лайсенсинг Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705172 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015705172, поданной 27.02.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

F1

Согласно материалам заявки заявлено обозначение **F1**, выполненное стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 07.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015705172 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- заявленное обозначение состоит из простой буквы и цифры, которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем, не обладает различительной способностью;

- представленные заявителем дополнительные материалы не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.10.2016.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- группа компаний «Формула Уан Групп», в которую входит заявитель - держатель портфеля товарных знаков группы, является организатором всемирно известного Чемпионата мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами «F1 / Formula-1» Международной Автомобильной Федерации;
- чемпионат мира «F1 / Formula-1» проводится каждый год и состоит из отдельных этапов, имеющих статус «Гран-при», считается наиболее престижной гоночной серией в мире, пользуется большой популярностью;
- заявленное обозначение является сокращением от «Formula-1» и активно используется группой компаний «Формула Уан Групп», а также заявителем в своей деятельности, связанной, в частности, с организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий, воспитанием подрастающего поколения гонщиков и их обучением;
- в результате интенсивного использования заявителем словесного обозначения «F1» как на территории многих стран мира, так и на территории Российской Федерации в связи с проведением, в частности, одного из этапов чемпионата в Сочи (начиная с 2014 года), оно приобрело различительную способность;
- заявленное обозначение зарегистрировано на имя заявителя во многих странах мира, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов с материалами возражения, а также на последующих заседаниях коллегий, заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента – [1];

- материалы из СМИ и Интернета, документы по рекламе, в том числе с переводом на русский язык – [2];
- перечень товарных знаков «F1», зарегистрированных на имя заявителя в мире – [3];
- копия письма Лаборатории социологической экспертизы при ФГБУ Институт социологии РАН - [4];
- основные финансовые показатели - [5];
- руководство по использованию товарных знаков заявителя - [6];
- заключение № 95-2017 от 10.04.2017, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного среди потребителей заявленных услуг 41 класса МКТУ - [7];
- документы по аффилированности компаний - [8].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.02.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.02.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

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

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие

характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения, предусмотренные, в частности, в подпункте (2.3.1) пункта 2.3. Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

F1

Заявленное обозначение по заявке № 2015705172 выполнено стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Решение Роспатента от 07.10.2016 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положению, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не обладает различительной способностью.

При рассмотрении возражения, поступившего 10.02.2017, коллегией были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Из документов [2] усматривается, что «F1» - это «Формула -1» - всемирно известные автомобильные гонки. Ежегодно проводится «F1 Grand Prix» с участием выдающихся спортсменов. На 2012 год оценка стоимости «F1» достигла 7,6 млн. фунтов стерлингов. На территории Российской Федерации обозначение «F1» стало приобретать известность в связи с проведением, в частности, одного из этапов чемпионата в г. Сочи (начиная с 2014 года). «Формула -1» также проводит обучение молодых гонщиков-пилотов. Так программы обучения пилотов предлагают молодым пилотам возможность учиться под руководством лучшей команды

гонщиков. Указанная информация присутствует в сети Интернет, в СМИ как до, так и после даты подачи заявки № 2015705172.

Об известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемого перечня услуг 41 класса МКТУ также свидетельствуют результаты проведенного социологического исследования [4,7].

Согласно представленному социологическому опросу [7] на дату приоритета заявленного обозначения подавляющему большинству потребителей (87 %) было знакомо заявленное обозначение «F1». При этом большинство респондентов идентифицирует заявленное обозначение на дату приоритета с оказываемыми услугами 41 класса МКТУ: «воспитание» - 45 %, «обеспечение учебного процесса» - 53 %, «развлечения» - 68 %, «организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» - 71 %. При этом 69 % опрошенных респондентов полагают, что если бы обозначение «F1» было выполнено в цветном оформлении, а не в черно-белом и/или дополнено графическими элементами, оно все равно воспринималось бы в качестве средства индивидуализации услуг заявителя. Абсолютное большинство потребителей (68 %) полагают, что в настоящее время исключительное право на заявленное обозначение по заявке № 2015705172 принадлежат заявителю.

Изложенное выше свидетельствует о том, что по совокупности представленных доказательств заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется с заявителем как до, так и после даты подачи рассматриваемой заявки в качестве средства индивидуализации заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией учтена репутация и известность заявителя в области проведения спортивных (например, гонок) и массовых мероприятий. Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя на обозначение «F1» в отношении тождественных и однородных услуг 41 класса МКТУ, правовая охрана которому предоставлена в некоторых других странах (Азербайджан, Армения, Беларусь, Куба, Германия, Испания, Франция, Италия и т.д.) [3].

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2017, отменить решение Роспатента от 07.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015705172.