

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.05.2010, поданное ООО «Лабист», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008709104/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008709104/50 с приоритетом от 27.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФОРМУЛА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 03.02.2010 было принято решение 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 товаров 09 класса МКТУ и в связи с несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками по международным регистрациям №№714320, 714321, 714322 с

приоритетом от 15.07.1999 и №823226 с конвенционным приоритетом от 11.07.2003, содержащим словесный элемент «Formula 1» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 13.05.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №№714320, 714321, 714322, 823226 дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008709104/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «аналитические приборы для измерения концентраций металлов, в частности атомно-абсорбционные спектрофотометры».

К возражению было приложено письмо-согласие и перевод на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.03.2008) поступления заявки №2008709104/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

В соответствии с материалами заявки №2008709104/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФОРМУЛА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Все противопоставленные знаки по международным регистрациям №№714320, 714321, 714322, 823226 объединены словесным элементом «Formula1», выполненным обычным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ФОРМУЛА» и словесного элемента «Formula 1» противопоставленных знаков показал, что они являются сходными, поскольку в их состав входит фонетически и семантически (Formula – формула, см. Яндекс. Словари) сходный словесный элемент Formula/ ФОРМУЛА.

Сравниваемые обозначения различаются использованием букв различных алфавитов и графическим исполнением, что свидетельствует о их различии по визуальному фактору сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение «ФОРМУЛА» по заявке №2008709104/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№714320, 714321, 714322, 823226 в отношении однородных товаров, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента от 03.02.2010 является правомерным.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится согласие владельца противопоставленных международных регистраций №№714320, 714321, 714322, 823226 на использование и регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «ФОРМУЛА» в кириллице по заявке №2008709104 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «аналитические приборы для измерения концентраций металлов, в частности атомно-абсорбционные спектрофотометры».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения «ФОРМУЛА» по заявке №2008709104/50 в качестве

товарного знака в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.05.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008709104/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

09 - аналитические приборы для измерения концентраций металлов, в частности атомно-абсорбционные спектрофотометры.

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