

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 возражение от 11.11.2014. Данное возражение подано ООО «АШАН», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746094, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012746094 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «ФОРМУЛА» была подана на имя заявителя 28.12.2012 в отношении товаров и услуг 01-04, 06, 16, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию представлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ФОРМУЛА», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения атома с тремя орбитами и электронами.

Роспатентом 04.09.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746094 в отношении товаров и услуг 02 и 40 классов МКТУ, в отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 01, 03, 04, 06, 16, 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- международная регистрация № 1091089, дата международной регистрации 08.08.2011, «Apple Inc.», услуги 35, 37, 42 классов МКТУ [1];

- международная регистрация № 678369, конвенционный приоритет 02.04.1997, «FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.», услуги 37 класса МКТУ [2];

- серией знаков, владельцем которых является компания «Formula One Licensing B.V.»:

- международная регистрация № 714320, дата международной регистрации 29.04.1999, товары и услуги 04, 16, 35 и 42 классов МКТУ [3];

- международная регистрация № 714322, дата международной регистрации 29.04.1999, товары и услуги 04, 16, 35 и 42 классов МКТУ [4];

- международная регистрация № 823226, конвенционный приоритет 11.07.2003, товары и услуги 01, 03, 04, 16, 35, 39 и 42 классов МКТУ [5];

- международная регистрация № 1087825, конвенционный приоритет 29.06.2010, товары и услуги 03, 06, 16, 35, 39 и 42 классов МКТУ [6];

- международная регистрация № 1087826, конвенционный приоритет 29.06.2010, товары и услуги 03, 06, 16, 35, 39 и 42 классов МКТУ [7];

- международная регистрация № 1009646, дата международной регистрации 06.03.2009, «FORMÜL KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ », товары 06 класса МКТУ [8];

- свидетельство №485092, дата приоритета 21.03.2012, ООО «Формула-ФР», товары 03 класса МКТУ [9];

- свидетельство № 485751, дата приоритета 22.03.2012, ООО «Формула-ФР», товары 03 класса МКТУ [10].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель считает целесообразным сократить объем

притязаний, исключив из него товары и услуги 01, 03, 06, 16, 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ. Что касается товаров 04 класса МКТУ, заявитель отмечает, что вопрос сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-5] носит дискуссионный характер. Совершенно очевидно, что сравниваемые знаки не являются тождественными, а владелец противопоставленных знаков [3-5] выразил согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2012746094 в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 02, 04 и 40 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2015, заявителем представлен оригинал письма-согласия (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.12.2012) подачи заявки № 2012746094 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.


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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение модели атома с тремя орбитами и электронами, а также словесный элемент «ФОРМУЛА». Словесный элемент выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «черный, желтый, красный, оранжевый», в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в возражении.




Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение модели



атома с тремя орбитами и электронами, а также словесные элементы «GENIUS BAR». Словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак «» [2] является комбинированным и содержит слово «FORMULA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Буква «F» и часть буквы «O» размещены на фоне квадрата. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленные знаки «» [3], «FORMULA 1» [4], «» [5], «FORMULA 1» [6], «» [7] представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «FORMULA 1», словесный элемент которого выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Знаки [4, 6] – словесные, знаки [3, 5, 7] – комбинированные и содержат стилизованное изображение буквы «F» и цифры «1». Правовая охрана знакам [3, 4] предоставлена в отношении товаров и услуги 04, 16, 35 и 42 классов МКТУ, знаку [5] – товаров и услуг 01, 03, 04, 16, 35, 39 и 42 классов МКТУ, знакам [6, 7] – товаров и услуг 03, 06, 16, 35, 39 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [8] является комбинированным и содержит слово «formül», выполненное строчными буквами латинского алфавита. Слово размещено на фоне квадрата и содержит горизонтально-ориентированную плашку, зрительно разделяющую каждую букву слова на две части. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленные товарные знаки  [9],  [10] содержат слово «FORMULA», буква «О» которого стилизована, или слово «FORMULA» и элемент «FOR», буква «О» которого стилизована. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Поскольку заявителем ограничен объем притязаний до товаров 04 класса МКТУ, коллегией рассматривались знаки [3-5], в объем правовой охраны которых входят товары 04 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-5] показал, что все они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ФОРМУЛА / FORMULA» (с англ. языка – формула, формулировка), что обуславливает ассоциирование знаков в целом и свидетельствует о сходстве знаков, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 04 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленных знаков [3-5] в письме (1) дал свое согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2012746094 в отношении товаров 04 класса МКТУ: «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины; осветительные материалы; фитили и свечи для освещения».

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [3-5] не являются тождественными, предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 11.11.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012746094 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 04 класса МКТУ в дополнении к ранее указанным в заключении экспертизы товарам и услугам 02 и 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 11.11.2014, изменить решение Роспатента от 04.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012746094.