


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.05.2017 возражение, поданное компанией ЭФСИБИ Уордлвайд, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015717332, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2015717332 с приоритетом от 09.06.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 25.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

Заявленное обозначение «FCB» сходно до степени смешения в отношении

однородных услуг 35 класса МКТУ со знаками « FCBOTIGA MEGASTORE»



(международная регистрация №1255243 с приоритетом от 19.02.2015) и «» (международная регистрация №1257510 с приоритетом от 19.02.2015), принадлежащими компании FUTBOL CLUB BARCELONA, Avenida Aristides Maillol s/n, (La Masia), E-08028 Barcelona (ES).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №1255243, №1257510, поскольку отличаются фонетически, графически и семантически;

- заявитель является правообладателем товарного знака «DRAFTFCB» по свидетельству №399296 с приоритетом от 23.10.2008, содержащего элемент «FCB» и зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- обозначение «FCB» само по себе не способно вызывать прямых ассоциаций с правообладателем противопоставленных знаков – Футбольным клубом «Барселона», что подтверждается наличием у заявителя и Футбольного клуба «Барселона» доменных имен www.fcb.com и www.fcbarcelona.com и их сосуществованием в сети Интернет;

- сама по себе аббревиатура «FCB» имеет большое количество вариантов расшифровки, в том числе «Football Club Bayern» (Футбольный клуб «Бавария»), «Football Club Basel» (Футбольный клуб «Базель»), при этом Футбольным клубом «Бавария» подана международная заявка обозначения «FCB», в частности, для услуг 35 класса МКТУ;

- предоставление исключительного права на использование аббревиатуры FCB только одному лицу является необоснованной монополизацией обозначения и способно ущемить интересы многочисленных участников рынка, которые правомерно используют данное обозначение в своей деятельности;

- компания заявителя была создана в США в 1873 году, в 1942 году компания получила наименование Foote, Cone & Belding (FCB), в 2006 году после слияния заявителя с компанией Draft Direct Worldwide (Драфт Директ Уорлдвайд) было образовано агентство DraftFCB (ДрафтЭфСиБи), в 2014 году сменившее свое наименование на FCB (ЭфСиБи);

- заявитель является одним из крупнейших игроков на рынке рекламы в мире, в том числе и в Российской Федерации, в то время как правообладатель противопоставленных товарных знаков является профессиональным футбольным клубом Испании, не оказывает напрямую рекламные услуги третьим лицам и не является рекламным агентством;

- таким образом, различие сравниваемых обозначений, формирование у потребителей различного общего впечатления при их восприятии и разная смысловая нагрузка сравниваемых обозначений, в совокупности с непересекающимися сферами деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015717332 в отношении заявленных услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Информация из открытых источников о значениях аббревиатуры «FCB»;
- Информация о деятельности компании ЭФСИБИ Уорлдвайд, Инк., США.

На заседании коллегии, состоявшейся 06.07.2017, заявителем также предоставлена информация об отсутствии правовой охраны противопоставленного

знака по международной регистрации №1255243 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.06.2015) поступления заявки №2015717332 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с требованиями подпункта 2 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, 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «  » по заявке №2015717332 с приоритетом от 09.06.2015 является комбинированным, включает сочетание заглавных латинских букв «FCB», выполненных в оригинальной графической манере. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные, реклама, маркетинг и продвижение товаров и услуг для третьих лиц, услуги в области общественных отношений, услуги по событийному маркетингу, подготовка и размещение рекламных материалов, служба закупки средств рекламы, услуги по закупке рекламного времени и места, представление товаров на всех медиа средствах, изучение и анализ состояния рынка, изучение рынка, услуги прямого маркетинга (директ-маркетинга), продвижение товаров и услуг для третьих лиц, консультации профессиональные в области бизнеса, в том числе по вопросам финансирования и франчайзинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, менеджмент в сфере бизнеса, информация деловая, исследования в области бизнеса, консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности, предоставление деловых консультаций».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения в отношении

однородных услуг 35 класса МКТУ знаков «   » (международная




регистрация №1255243 с приоритетом от 19.02.2015) и «» (международная регистрация №1257510 с приоритетом от 19.02.2015), принадлежащих компании FUTBOL CLUB BARCELONA.


Следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отказ от противопоставленного знака



«» по международной регистрации №1255243 его правообладателем, информация о чем была опубликована Международным бюро ВОИС 30.03.2017 в официальном бюллетене «The WIPO Gazette of International Marks» №11/2017. В этой связи противопоставление по международной регистрации №1255243 может быть снято, а оспариваемое решение Роспатента рассматривается только с учетом приведенного в заключении экспертизы противопоставления по международной регистрации №1257510.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1257510 с приоритетом от 19.02.2015 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне вертикально ориентированного четырехугольника синего цвета расположено изображение щита с диагональными красно-голубыми полосами и сочетанием латинских букв «FCB», выполненных оригинальным шрифтом желтого цвета, под щитом находятся

словесные элементы «FCBARCELONA», «OFFICIAL CHANNEL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «OFFICIAL CHANNEL» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1257510 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «advertising, radio and television advertising services; rental of advertising space, advertising promotions; public relations; marketing; advertising agencies; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; export and import services» (реклама, услуги радио- и телевизионной рекламы; аренда рекламных площадок, стимулирование сбыта с помощью рекламы; услуги в области общественных отношений; маркетинг; рекламные агентства; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по экспорту-импорту).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «FCB» и




противопоставленного знака «FCB» показал, что заявленная комбинация латинских букв «FCB» полностью входит в состав противопоставленного знака. При этом следует отметить, что в сравниваемых обозначениях также присутствует сходная цветовая гамма, что усиливает ассоциирование этих обозначений друг с другом. Так, заявленное обозначение является многоцветным, выполнено с использованием синего, желтого и красного цветов, а также производных от них оттенков. В противопоставленном знаке также выполнено с использованием синего, желтого и красного цветов.

Что касается семантического критерия сходства, то в силу отсутствия сочетания латинских букв «FCB» в качестве лексической единицы какого-либо языка, не представляется возможным сделать однозначный вывод о наличии у этого элемента какого-либо смыслового значения. В этой связи приведенное в возражении

толкование смысла буквенного сочетания «FCB» представляется субъективным, а сам семантический критерий сходства не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1257510, показал, что они относятся к одной и той же области деятельности, связанной с продвижением товаров и маркетингом, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не опровергается.

Таким образом, в силу наличия сходства сравниваемых обозначений в целом, а также однородности услуг 35 класса МКТУ можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1257510 до степени их смешения на основании положений пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что коллегия приняла к сведению довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак «DRAFTFCB» по свидетельству №399296. Вместе с тем, существование у заявителя исключительного права на указанный товарный знак по свидетельству №399296 не является основанием для регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака, поскольку не опровергает вывод о его сходстве до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1257510.

В части довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1257510 работают в разных сферах, вследствие чего их товарные знаки не могут быть смешаны потребителем, необходимо указать, что при сопоставительном анализе знаков анализируются конкретные перечни товаров (услуг), а не фактическая область деятельности их владельцев. Вместе с тем необходимо указать, что правообладатель противопоставленного знака является действующим футбольным клубом. Исходя из имеющегося в деле обращения этого лица, поступившего на стадии экспертизы, с которым заявитель был ранее ознакомлен, одной из статей дохода Футбольного клуба «Барселона» является реклама различной продукции, таких известных

компаний, например, таких как Nike или Qatar Airways. Следовательно, отсутствуют основания для вывода о том, что правообладатель противопоставленного знака не осуществляет деятельности в области рекламы.

Резюмируя все приведенные выше доводы, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента от 25.01.2017 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2017.