


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2021, поданное компанией FERRARI S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522644.


Правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному знаку «  » по международной регистрации № 1522644, произведенной Международным Бюро ВОИС 24.10.2019 с конвенционным приоритетом от 10.06.2019, испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ с ограничением перечня товаров и услуг 09, 16 и 35 классов МКТУ относительно базовой регистрации.


Роспатентом 04.02.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1522644 в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 классов МКТУ. В предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении всех товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ отказано.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по

международной регистрации № 1522644 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации послужили следующие товарные знаки, зарегистрированные с более ранним приоритетом на имя других лиц:

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству № 479096 (приоритет от 26.10.2011), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Трак Сервис», Москва, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству № 479097 (приоритет от 26.10.2011), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Трак Сервис», Москва, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству № 705432 (приоритет от 03.09.2018), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДжиТиЭс-трейлер», Нижегородская область, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.05.2021, заявитель выразил свое несогласие с данным решением.

В своем возражении заявитель указывает на то, что не заинтересован в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522644 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем отказ Роспатента в данной части им не оспаривается.

В возражении заявителем приведен сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1522644 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 479096, 479097, 705432, сформулирован вывод об отсутствии вероятности их смешения за счет фонетических, смысловых и

визуальных различий знаков.

Также заявитель приводит сведения об иных принадлежащих ему товарных

знаках «  », «  », «  »,  
«  » », «  » », «  »

(международные регистрации №№ 1151934, 1093688, 1093825, 1153328, 1298734, 1511592), в которых, как он отмечает, использован тот же стилистический прием выполнения букв, что и в знаке по международной регистрации № 1522644.

Кроме того, заявителем приведен довод о том, что буквосочетание «GT» является сокращением от словосочетания «GRAN TURISMO», означающего большое путешествие, а также обозначением гоночного класса автомобилей, а аббревиатура «GTS» в знаке заявителя расшифровывается как «GRAN TURISMO SPIDER/SPORT» (открытая версия для Spider), что приводит к разным смысловым значениям знака заявителя и товарных знаков по свидетельствам №№ 479096, 479097, в которых аббревиатура «GTS» расшифровывается как «GLOBAL TRUCK SERVICE» (глобальное обслуживание грузовиков).

Заявитель обращает внимание на высокую стоимость его автомобилей, маркируемых знаком по международной регистрации № 1522644, а также разные сферы деятельности заявителя и компаний-правообладателей противопоставленных регистраций.

В дополнение к изложенному в возражении приведены сведения о заявителе, количестве подписчиков на страницах заявителя в социальных сетях, что, по мнению заявителя, приводит к неправдоподобности неверного восприятия потребителями относительно источника происхождения товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522644 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.06.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1522644 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1522644 представляет собой комбинированное обозначение «», представленное в виде сочетания числа «812», выполненного наклонным шрифтом, и буквосочетания «GTS», выполненного в латинице с использованием графики.

На территории Российской Федерации охрана указанного знака испрашивалась в отношении товаров 09, 12, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ с учетом корректировки перечня товаров 09, 16 и 35 классов МКТУ.

Для товаров 09, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации. Отказом затронуты только товары 12 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ.

Заявителем, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации в отношении всех товаров. В отношении услуг предоставление правовой охраны более не испрашивается.

Противопоставленные товарные знаки «  » по свидетельству № 479096 и «  » по свидетельству № 479097, принадлежащие одному лицу, представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС», выполненным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и буквосочетанием «GTS», выполненным в латинице с использованием графики. Товарный знак по свидетельству № 479097 охраняется в черном, красном и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 705432 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Trailers company», выполненным в латинице, расположенный в нижней части обозначения и признанный неохраняемым элементом товарного знака, а также изобразительным элементов в виде стилизованных изображений лошадей и прицепа с размещенным в верхней части прицепа буквосочетанием «GTS», выполненным в латинице. Товарный знак по свидетельству № 705432 охраняется в голубом, синем, оранжевом и сером цветовом сочетании.


Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.



Сравнительный анализ знака заявителя «  », с одной

стороны, и противопоставленных товарных знаков «  », «  »,



« *Trailers company* »), с другой стороны, показал, что в состав всех знаков входит буквенный элемент «GTS», который в каждом случае имеет доминирующее положение и/или оказывает существенное влияние на индивидуализирующую способность.

Так, в знаке заявителя «  » элемент «GTS», хотя и выполнен после числового элемента «812», но акцентирует на себе внимание за счет своего графического решения с использованием контура каждого символа, внутри которого выполнена линия, повторяющая силуэт буквы, что создает визуальный акцент именно на части «GTS».

В противопоставленных товарных знаках «  » и «  » элемент «GTS» является доминирующим как визуально, так и с точки зрения семантики, поскольку слова «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС» выполнены меньшим шрифтом и выполняют поясняющую роль, служат ориентиром относительно сферы деятельности правообладателя знаков, а первые буквы данного словосочетания отсылают к буквосочетанию «GTS», следовательно, дополнительно акцентируют на нем внимание.



В противопоставленном товарном знаке « *Trailers company* » элемент «GTS» выполнен контрастным ярким цветом и находится в левом верхнем углу, то есть в начальной части обозначения, что обуславливает первоочередное внимание потребителя к нему. Словесный элемент знака «Trailers company» является неохраняемым, что снижает его роль в запоминании знака, которое в данном случае обеспечивается именно элементом «GTS», поскольку изобразительная композиция, несмотря на свой размер и оригинальность, сложна для идентификации.

Факт вхождения в знак заявителя части «GTS», выделенной визуально, обуславливает правомерность противопоставлений товарных знаков, в которых элемент «GTS» служит основным элементом с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Что касается довода заявителя о том, что в знаке заявителя использован тот же стилистический прием выполнения букв, что и в иных его знаках, то данное обстоятельство не приводит к утрате вхождения в состав всех сравниваемых знаков элемента «GTS».

Коллегия обращает внимание на то, что во всех рассматриваемых случаях буквосочетание «GTS» имеет графическую проработку, однако внешняя форма, звуковое воспроизведение и смысловое содержание рассматриваемой аббревиатуры следует считать сходным, поскольку использованы одни и те же буквы в том же порядке. При этом смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного основания для признания обозначений сходными.

Что касается довода возражения о том, что аббревиатура «GTS» в знаке заявителя расшифровывается как «GRAN TURISMO SPIDER/SPORT», то он не может быть признан убедительным, поскольку такое восприятие напрямую не заложено в знаке по международной регистрации № 1522644. При этом данный довод приведен в отношении смыслового несходства знака заявителя с товарными знаками по свидетельствам №№ 479096, 479097, но никоим образом не затрагивает сравнение знака заявителя с товарным знаком по свидетельству № 705432.

Таким образом, общее зрительное восприятие, которое производят сравниваемые обозначения, следует признать сходным ввиду визуального акцентирования/доминирования во всех знаках буквосочетания «GTS».

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 вероятность смешения товарных знаков (обозначений) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарных знаков (обозначений).



Однородность товаров 12 класса МКТУ (относящихся к наземным транспортным средствам (в том числе, электрическим), их частям, деталям, аксессуарам, а также к частям и принадлежностям для воздушных и водных транспортных средств), в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого знака на территории Российской Федерации, товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров – транспортные средства, их части и принадлежности, аксессуары для транспортных средств.

Коллегия отмечает, что в рассматриваемом случае товары сопоставляемых перечней характеризуются как однородные в высокой степени, поскольку имеет место большинство признаков однородности: род, вид, назначение, условия реализации, круг потребителей, взаимодополняемость и/или взаимозамняемость товаров.

В целом сходство сравниваемых обозначений, предназначенных для маркировки одних и тех же или в высокой степени однородных товаров, обуславливает общий вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 1522644 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 479096, 479097, 705432.

Довод возражения о высокой стоимости товаров заявителя не меняет указанный в предыдущем абзаце вывод, поскольку оценка вероятности смешения осуществляется, прежде всего, на основе норм Кодекса и Правил, а соответствующий анализ свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии знака заявителя требованиям законодательства.

В отношении довода о том, что известность товаров заявителя приводит к неправдоподобности неверного восприятия потребителями относительно источника происхождения товаров, коллегия поясняет, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Таким образом, решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522644 в отношении только части испрашиваемых товаров, мотивированное несоответствием знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2021.**