

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.04.2021, поданное компанией Феррари С.п.А., Модена, Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567716, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**Ferre**» по заявке №2014729220 с приоритетом от 29.08.2014 зарегистрирован 14.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №567716 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Анатолия Анатольевича Крайнего, Белгородская область, город Старый Оскол (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

В частности, лицу, подавшему возражение, принадлежат права на следующие товарные знаки, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком:



[1] – « **Ferrari** » по международной регистрации № 486294 с приоритетом от 23.03.1984, зарегистрированной, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ;

[2] – « **Ferrari** » по международной регистрации № 681430 с конвенционным приоритетом от 16.06.1997, зарегистрированной Международным бюро ВОИС 09.07.1997 г., в том числе, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



[3] – «  » по международной регистрации № 500739, зарегистрированной Международным бюро ВОИС 03.10.1985 г., в том числе, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



[4] – «  » по международной регистрации № 542146, зарегистрированной Международным бюро ВОИС 27.09.1989 г., в том числе, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В возражении указано, что представленные знаки компании ФЕРРАРИ включают в себя слово FERRARI, выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита с характерной буквой "F", верхняя полочка которой удлинена и продолжена до последней буквы слова - "i". Удлиненная буква "F" является одним

из наиболее запоминающихся элементов в знаках компании Феррари, легко распознается потребителями и ассоциируется с этой компанией.

Оспариваемый товарный знак также содержит словесный элемент «FERRE», выполненный буквами латинского алфавита, при этом шрифт и удлиненная полочка буквы «F» идентичны противопоставленным знакам, при этом доминирующая часть «FERR», расположенная в начальной позиции, является тождественной.

По мнению лица, подавшего возражение, словесные элементы сравниваемых товарных знаков характеризуются фонетическим и графическим сходством, при этом различия в дополнительных изобразительных элементах имеют второстепенное значение. В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, представлено заключение профессора Орловой В.В. о сходстве знака «**Ferrari**» по международной регистрации №681430 и товарного знака



«**Ferre**» по свидетельству №567716.

Сопоставляемые товары 06 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака и указанных знаков ФЕРРАРИ, идентичны либо относятся к одной родовой категории товаров, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, в связи с чем являются однородными.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен восприниматься как происходящий из того же коммерческого источника, что и противопоставленные знаки.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 06 класса МКТУ, ввиду широкой известности и узнаваемости обозначения «FERRARI» во всем мире, в том числе и России. В подтверждение изложенного довода представлены выдержки из Интернет -статей относительно деятельности компании Феррари, счета, выставленные российским компаниям за автомобили Феррари, а также результаты социологического исследования. Четверть опрошенных (27%) полагают, что товары, маркированные



обозначениями «**Ferrari**» и «**Ferre**», выпускаются одним производителем или производителями, связанными между собой. Также лицо, подавшее возражение ссылается на решение по аналогичному делу в другой стране (Китае).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567716 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлении следующие документы:

1. Публикации знаков по международным регистрациям №№681430, 486294, 542146 и 500739 с нотариально заверенным переводом на русский язык;
2. Заключение Орловой В.В.;
3. Распечатки с ресурса Brand Finance с переводом-аннотацией на русский язык;
4. Результаты социологического исследования;
5. Копия счетов с нотариально заверенным переводом на русский язык;
6. Копия решения Китайского Ведомства и распечатка с нотариально заверенным переводом на русский язык.

В адреса правообладателя (идентификаторы почтового отправления – 12599357594171; 12599357594188), указанные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, были направлены уведомления о дате и месте рассмотрения возражения. Уведомления были возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения корреспонденции. Согласно абзацу 4 пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной о принятии возражения к рассмотрению, в том числе, в случае неявки в отделение почтовой связи за получением почтового отправления. Руководствуясь изложенными положениями Правил ППС, коллегия считает, что препятствий к рассмотрению возражения в отсутствии представителя правообладателя не имеется.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №567716 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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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:

1) 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;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения 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 обозначения понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает



исключительными правами на знаки «**Ferrari**», «**Ferrari**», «»,



«» по международным регистрациям №№ 486294, 681430, 500739, 542146, являющиеся, по мнению лица, подавшего возражение, сходными с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании Феррари С.п.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567716.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «**Ferre**» по свидетельству №567716 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанные товарные знаки [1-4].

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №567716 представляет собой



комбинированное обозначение «**Ferre**», содержащее словесный элемент «FERRE», выполненный буквами латинского алфавита внутри прямоугольника, а также изобразительный элемент в виде трех петель, переплетённых между собой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, светло-зеленом, темно-зеленом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 06 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [1] «**Ferrari**» по международной регистрации № 486294 является комбинированным, состоит из словесного элемента «FERRARI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде лошади. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ «Porte-clefs; boîtes à pilules en métal (Брелки; металлические коробки для таблеток)».



Противопоставленный знак [2] «**Ferrari**» по международной регистрации № 681430 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ «*Common metals and their alloys*;

building materials of metal; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery and small items of metal hardware; pipes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; with the exception of slide fasteners and slides and other accessories, all made of metal, used for building furniture; metal plates, key rings, pill box, all these goods made of metal (Обычные металлы и их сплавы; строительные материалы из металла; транспортируемые здания из металла; материалы из металла для железнодорожных путей; неэлектрические кабели и провода из обычного металла; скобяные изделия и мелкие изделия из металлического оборудования; трубы из металла; сейфы; товары из обычного металла, не включенные в другие классы; руды; изделия из металла, используемые для изготовления мебели; металлические пластины, кольца для ключей, коробка для таблеток, все эти товары из металла)».



Противопоставленный товарный знак [3] «» по международной регистрации № 500739 является комбинированным, состоит из словесного элемента «FERRARI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде лошади. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ «Unwrought and semi-wrought common metals and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction materials; rails and other materials of metal for railway tracks; chains (excluding drive chains for vehicles); non-electric cables and wires of common metal; locksmiths' goods; pipes of metal; safes and strongboxes; steel balls; horseshoes; nails and screws; other goods of metal (non-precious) not included in other classes; ores (Необработанные и полуобработанные обычные металлы и их сплавы; якоря, наковальни, колокола, прокатные и литые строительные материалы; рельсы и другие металлические материалы для железнодорожных путей; цепи (за исключением приводных цепей для транспортных средств); неэлектрические кабели и провода из обычного металла;

слесарные изделия; трубы из металла; сейфы и сейфы; стальные шарики; подковы; гвозди и винты; другие изделия из металла (недрагоценные), не включенные в другие классы; руды)».



Противопоставленный товарный знак [4] «» по международной регистрации № 542146 является комбинированным, состоит из словесного элемента «FERRARI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде лошади. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ *«Métaux communs bruts et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; câbles et fils métalliques, non électriques, serrurerie et quincaillerie métallique; coffres-forts; produits en métal non compris dans d'autres classes; minerais à l'état brut (Материалы для железных дорог; кабели и провода металлические, неэлектрические, слесарные изделия металлические; сейфы; изделия из металла, не включенные в другие классы; руды в сыром виде)»*.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №567716 и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, как и противопоставленные товарные знаки [1-4], является комбинированным. В комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный, так как он, как правило, легче запоминается потребителем, подлежит прочтению и воспроизведению, следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Сравниваемые словесные элементы «FERRE» и «FERRARI», характеризуются совпадением начальной части «FERR», при этом отличаются количеством слогов, букв и звуков. Вместе с тем 4 буквы словесного элемента «FERRE» являются тождественными противопоставленному товарному знаку, и только 1 последняя

буква в словесном элементе оспариваемого товарного знака отличается от словесных элементов противопоставленных знаков. Следует отметить, что совпадение именно начальных частей сравниваемых словесных элементов, обуславливает их фонетическое сходство, так как начальные части оказывают решающую роль в восприятии обозначений в качестве сходных.

Что касается семантического критерия, то коллегия установила следующее. Словесный элемент «FERRARI» противопоставленных товарных знаков представляет собой вымышленное слово, не имеющее лексического значения. Словесный элемент «FERRE» оспариваемого товарного знака в переводе с латыни на русский язык имеет значение «содержащий железо, железистый, окованный железом; знающий». Учитывая, что один словесный элемент обладает семантическим значением, а другой не имеет такового, семантический критерий сходства не подлежит применению.

С точки зрения графического критерия, сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита с использованием одинакового шрифта букв и оригинального исполнения первой буквы «F» с удлиненной полочкой. Близкие способы исполнения сравниваемых словесных элементов позволяют воспринимать их как обозначения, используемые одним коммерческим источником.

Дополнительные отличные друг от друга изобразительные элементы сравниваемых комбинированных товарных знаков носят второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и графического сходства их словесных элементов.

Кроме того, коллегия обращает внимание на положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому установление сходства осуществляется по результатам сравнения знаков, а также с учетом представленных сторонами доказательств.

Лицом, подавшим возражение, представлено заключение профессора Орловой В.В. (2), в котором обращено внимание на графическое сходство

словесных элементов. В частности, шрифты являются сходными за счет скошенных углов букв «e», перпендикулярных элементов в верхних и нижних частях букв «f» и «t», удлиненной вправо верхней горизонтальной линии заглавной буквы «F», а также перпендикулярного элемента в центральной части буквы «F». Кроме того, в заключении обращено внимание на вероятность смешения сравниваемых словесных элементов в связи с известностью словесного элемента Ferrari. В целом по результатам проведенного анализа, специалистом сделан вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и знака по международной регистрации [2].

Учитывая, что обозначение «**Ferrari**» противопоставленного знака [2] включено в качестве элемента в противопоставленные знаки [1, 3-4], то вывод о сходстве всех сравниваемых обозначений является обоснованным.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о средней степени сходства



оспариваемого товарного знака «**Ferre**» по свидетельству №567716 и противопоставленных знаков [1, 3-4] в целом, а также о высокой степени сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству № 567716 и противопоставленного знака по международной регистрации [2].

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 567716, а также товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам по международным регистрациям [1-4], показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ, представляющих собой изделия металлические, металлы и их сплавы, трубы, изделия строительные, материалы строительные, емкости для хранения и транспортировки, изделия скобяные и обвязочные, руды металлические, а также рельсы и изделия для рельсовых путей. Противопоставляемые товарные знаки [2-4] зарегистрированы в отношении тех же родовых групп товаров.

В частности, товары 06 класса МКТУ *«марганец; баббит; литье стальное; хром; ниобий; латунь необработанная или частично обработанная; цинк; алюминий; германий; феррохром; цирконий; молибден; сплавы обычных металлов; ферромolibден; ферросилиций; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; томпак; индий; вольфрам; жесть; бронза; чугун необработанный или частично обработанный; никель; магний; титан; кадмий; листы стальные; олово; сталь необработанная или частично обработанная; металл листовой; свинец необработанный или частично обработанный; кобальт необработанный; нейзильбер; металлы обычные необработанные или частично обработанные; сплав антифрикционный; ферротитан; железо обручное; мельхиор; тантал [металл]; металлы порошкообразные; металлы пиррофорные; железо необработанное или частично обработанное; медь необработанная или частично обработанная»*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 06 класса МКТУ *«обычные металлы и их сплавы»* противопоставленного знака [2], *«необработанные и полуобработанные обычные металлы и их сплавы»* противопоставленного знака [3]. Сравниваемые товары соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одинаковые свойства и назначение, условия производства и круг потребителей.

Товары 06 класса МКТУ *«руды металлические; руды железные; руды хромовые; лимониты; галенит [руда]»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака однородны товарам *«руды»* противопоставленных знаков [2-3], а также товарам *«руды в сыром виде»* противопоставленного знака [4].

Товары 06 класса МКТУ *«камеры покрасочные металлические; кабинки пляжные металлические; леса строительные металлические; сваи шпунтовые металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; перегородки металлические; панели строительные металлические; двери металлические; решетки каминные металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; филенки дверные металлические; платформы сборные металлические; плиты для дорожных покрытий металлические; вышки для прыжков в воду металлические; конструкции*

передвижные металлические; лестницы металлические; мачты стальные; верстаки с тисками металлические; пластинки для подклинивания металлические; переплеты оконные створные металлические; каркасы для теплиц металлические; материалы армирующие для бетона металлические; припои твердые; кронштейны строительные металлические; облицовки для стен металлические [строительство]; теплицы переносные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; ставни металлические; изгороди металлические; стержни для металлических ограждений; покрытия кровельные металлические; покрытия броневые; столбы металлические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; катки [конструкции металлические]; комплекты дверные металлические; пороги дверные металлические; косоуры [части лестниц] металлические; приспособления для открывания дверей неэлектрические; опалубки для бетона металлические; опоры металлические; конструкции стальные; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; бункеры металлические; ступени лестниц металлические; шкивы металлические, за исключением деталей машин; упоры дверные металлические; перемычки дверные или оконные металлические; плиты анкерные; упоры оконные металлические; потолки металлические; поддоны грузовые металлические; колесики оконные; конструкции металлические; ролики оконные; мачты металлические; покрытия строительные металлические; колонны для конструкций металлические; ручки дверные металлические; запоры пружинные; арматура строительная металлическая; решетки металлические; устройства для открывания окон неэлектрические; устройства для закрывания окон неэлектрические; ниппели смазочные; лестницы приставные металлические; окна металлические; обломы карнизов металлические; ванны для птиц [конструкции металлические]; порталы металлические; ставни наружные металлические; колесики для мебели металлические; рамы строительные металлические; комплекты оконные металлические; стержни для металлических решеток; ограничители оконные металлические; ограничители дверные металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; полотна дверные металлические; материалы строительные металлические; плитка строительная

металлическая; черепица кровельная металлическая; кровли металлические; консоли строительные металлические; каркасы строительные металлические; плиты стальные; рамы оконные металлические; обрешетки металлические; стремянки [лестницы] металлические; вольеры металлические [конструкции]; курятники металлические; материалы армирующие строительные металлические; решетки печные металлические; плиты строительные металлические; навесы металлические [строительство]; плиты напольные металлические; платформы для запуска ракет металлические; металлокерамика; материалы строительные огнеупорные металлические; колышки; слябы стальные; оковки для дверей; блоки оконные; сетки противомоскитные металлические; полы металлические; дома сборные [наборы готовые] металлические; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; накладки для гидроизоляции строительные металлические; балки широкополочные металлические; крепи водонепроницаемые металлические; коробки дверные металлические рамы дверные металлические; шесты металлические; припой серебряный; опилки металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; свиарники металлические; балки металлические; полоса стальная; стремянки металлические; воронки металлические немеханические; плитка напольная металлическая; покрытия дорожные металлические; стержни металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши металлические; ворота металлические; опоры для линий электропередач металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; молдинги карнизов металлические; кабины телефонные металлические; ограды металлические; карнизы металлические; настилы металлические; каркасы для оранжерей металлические; ограждения решетчатые металлические; для палаток металлические; колпаки дымовых труб металлические; припой золотой; дымоходы металлические; оковки для окон; колышки металлические; причалы плавучие для швартования судов металлические; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; пластины стальные; панели для обшивки стен металлические; ограждения защитные для деревьев металлические» оспариваемого товарного знака и товары 06 класса МКТУ «строительные материалы из металла;

транспортируемые здания из металла» противопоставленного товарного знака [2] представляют собой товары одной родовой группы «изделия строительные», имеют одинаковые условия сбыта, круг потребителей, а также сходные потребительские свойства и назначение. Следует также отметить, что перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака конструкции и сооружения мемориальные относятся к той же родовой группе товаров 06 класса МКТУ «Изделия строительные», что и все вышеперечисленные товары, вследствие чего все указанные товары в совокупности могут быть признаны однородными, так как соотносятся по виду-роду, изготовлены из одних и тех же материалов и могут иметь один источник происхождения.

Товары 06 класса МКТУ *«габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; стрелки железнодорожные; шпалы железнодорожные металлические; накладки стыковые для рельсов; контррельсы металлические; рельсы металлические; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 06 класса МКТУ *«материалы из металла для железнодорожных путей»* противопоставленного знака [2] и *«рельсы и другие металлические материалы для железнодорожных путей»* противопоставленного знака [3] представляют собой товары одной родовой группы.

Товары 06 класса МКТУ *«хомуты для скрепления труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; фланцы металлические; заклепки металлические; муфты соединительные для труб металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; материалы армирующие для труб металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водосточные металлические; трубы стальные; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические; ответвления для трубопроводов металлические; трубопроводы металлические; клапаны водопроводных труб металлические; отводы для труб металлические; трубы металлические; барабаны*

намоточные для гибких труб металлические немеханические; трубы дренажные металлические; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические; соединения для труб металлические; трубы водопроводные металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы дымовые металлические; желоба водосточные уличные металлические», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 06 класса МКТУ «трубы из металла» противопоставленного товарного знака [2] и «трубы из металла» противопоставленного товарного знака [3] представляют собой товары одной родовой группы «Трубы, трубопроводы и их части», а также товары, непосредственно связанные с установкой различного вида труб и их обслуживанием.

Товары 06 класса МКТУ «изделия замочные металлические [скобяные изделия]; пружины [скобяные изделия металлические]; сопла металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; крюки [скобяные изделия металлические]; задвижки оконные металлические; штифты [скобяные изделия]; гвозди подковные; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; шурупы металлические; болванки из обычных металлов; болты анкерные; замки для коробок металлические; звенья натяжные соединительные; болты металлические; замки для транспортных средств металлические; затычки металлические; склепы металлические; кнехты швартовые металлические; ограничители металлические; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; фурнитура для кроватей металлическая; изделия скобяные металлические; зажимы металлические [скобы]; номера для домов несветящиеся металлические; ролики для мебели металлические; колпачки укупорочные металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; наконечники для тросов металлические; проволока алюминиевая; цепи металлические; проволока из обычных металлов; проволока медная неизолированная; проволока железная; фольга металлическая для обертывания и упаковки; канаты металлические; звенья соединительные для цепей металлические; тросы стальные; крючки ветровые оконные металлические; вентили металлические, за исключением деталей машин; кольца уплотнительные

металлические; ролики для кроватей металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; рукоятки для инструментов металлические; гвозди финишные; болты с проушиной; кольца предохранительные металлические; замки пружинные; тросы металлические неэлектрические; гвозди обивочные; колесики для кроватей металлические; защелки металлические; замки металлические, за исключением электрических; флюгеры металлические; гайки металлические; средства укупорочные для бутылок металлические; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; гвозди на обуви альпинистов; кольца для ключей металлические; дюбели металлические; кольца стопорные металлические; нити обвязочные металлические; крючки вешалок для одежды металлические; проволока стальная; запоры металлические, за исключением электрических; наконечники для канатов металлические; щеколды металлические; язычки для замков; шайбы металлические; натяжители проволоки [звенья натяжные]; крючки-вешалки для одежды металлические; знаки номерные регистрационные металлические; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; соединения для тросов металлические неэлектрические; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; обручи для бочек металлические; винты металлические; проволока припойная металлическая; тросы для подвесных дорог; запоры для контейнеров металлические; средства обвязочные для снопов металлические; губки тисков металлические; крюки для котелков металлические; натяжители для ремней металлические; цепи предохранительные металлические; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для сварки; фурнитура для мебели металлическая; ленты для обвязки или упаковки металлические; ручки для швабр металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; ручки для метел металлические; замки висячие; замки для сумок металлические; кольца медные; канаты для подвесных дорог; цепи для скота; шплинты металлические; задвижки дверные металлические; крюки альпинистские металлические; петли накладные металлические; ключи; гвозди; клапаны металлические, за исключением деталей машин; прутки для твердой пайки металлические; задвижки плоские; ручки для кос

металлические; втулки обжимные металлические для рукояток; шпингалеты оконные; замки для портфелей металлические; пробки металлические; шипы на обуви альпинистов», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 06 класса МКТУ *«неэлектрические кабели и провода из обычного металла; скобяные изделия и мелкие изделия из металлического оборудования»* противопоставленного товарного знака [2] и *«слесарные изделия»* противопоставленного товарного знака [3], *«скобяные изделия и мелкие изделия из металлического оборудования; кабели и провода металлические, неэлектрические, слесарные аппараты металлические»* противопоставленного товарного знака [4] представляют собой товары одной родовой группы «Изделия металлические общетехнического назначения», «Изделия скобяные».

Товары 06 класса МКТУ, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака и представляющие собой различного рода резервуары для хранения и транспортировки, однородны товарам 06 класса МКТУ *«металлические коробки для таблеток»* противопоставленного товарного знака [1], а также товарам *«сейфы»* противопоставленных знаков [2-4]. Сравниваемые товары относятся к одной родовой группе «Емкости для хранения и транспортировки», могут быть взаимозаменяемыми, а также имеют одинаковое назначение.

Что касается остальных товаров 06 класса МКТУ, перечисленных в перечне оспариваемого товарного знака, то они представляют собой изделия металлические художественного назначения, а также инструменты металлические и приспособления для них, наковальни, колокола, приспособления металлические для животноводства. Указанные товары следует признать однородными товарам *«товары из обычного металла, не включенные в другие классы»* противопоставленного товарного знака [2], товарам *«якоря, наковальни, колокола, прокатные и литые строительные материалы; другие изделия из металла (недрагоценные), не включенные в другие классы»* противопоставленного товарного знака [3], товарам *«изделия из металла, не включенные в другие классы»* противопоставленного товарного знака [4].

В заключение изложенного следует отметить, что часть товаров в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [2] совпадают друг с другом, в частности, идентичны «обычные металлы и их сплавы; строительные материалы из металла; скобяные изделия; трубы из металла; сейфы; материалы из металла для железнодорожных путей».

Остальные сравниваемые товары характеризуются высокой степенью однородности, так как соотносятся друг с другом по родовому признаку, изготовлены из одинакового материала, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ при определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Анализ представленного заявителем социологического исследования (4) показал следующее. Четверть опрошенных 27% респондентов полагают, что товары,



маркированные сравниваемыми обозначениями «**Ferre**» и «**Ferrari**», выпускаются одним производителем или производителями, связанными между собой. Кроме того, 25% респондентов могли бы воспринять товары, маркированные



обозначением «**Ferre**», как продукцию компании, выпускающей товары под обозначением «**Ferrari**». Изложенные результаты дополнительно позволяют установить вероятность смешения сравниваемых обозначений на рынке.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении всех товаров 06

класса МКТУ. Следовательно, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №567716 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №567716 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При оценке возможности неверного представления потребителей о



производстве товаров 06 класса МКТУ, маркированных обозначением «**Ferre**», коллегия учла представленное в материалы дела исследование восприятия оспариваемого товарного знака (4).

Однако следует отметить, что приложенное исследование позволяет сделать вывод о вероятности смешения обозначений на рынке в виду их сходства, а не о возможности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 06 класса МКТУ. Коллегия обращает внимание, что подавляющее большинство участников исследования (95%) определили сферу применения тестируемого обозначения, в том числе 93% назвали

автомобили, 13% отметили сувениры, 7% указали на сумки, рюкзаки, 6% - на головные уборы. Следовательно, потребители воспринимают противопоставленный знак [2] как обозначение, получившее известность и узнаваемость для маркировки автомобилей и сопутствующей сувенирной продукции, которая, как правило, продается в автосалонах под тем же брендом.

Вместе с тем относительно восприятия оспариваемого товарного знака, 5 % респондентов определили сферу его применения – дверная фурнитура, а большинство опрошенных затруднились ответить на вопрос. При этом 23 %



опрошенных ответили, что обозначение «**Ferre**» используется компанией Ферре, а не Феррари. При ответе на вопрос с вариантом ответа, что владельцем



обозначения «**Ferre**» является компания Феррари – только 8% опрошенных выбрали данный ответ, при этом 77 % затруднились ответить на вопрос.

Учитывая указанные данные, коллегия приходит к выводу о том, что представленное социологическое исследование не позволяет установить способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 06 класса МКТУ, так как лицо, подавшее возражение, а также используемые им товарные знаки [1-4] не приобрели узнаваемости как источник происхождения товаров 06 класса МКТУ.

Кроме того, для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака. Представленное исследование (4) не содержит ретроспективного вопроса о наличии ассоциативных связей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение на дату приоритета - 29.08.2014.

Кроме того, лицом подавшим возражение, не представлены какие-либо рекламные материалы, свидетельствующие о широкой узнаваемости лица, подавшего возражение, в качестве производителя строительных конструкций, скобяных изделий, металлов и их сплавов, руд, изделий металлических, не включённых в другие классы МКТУ, маркированных товарными знаками [1-4].

Представленные копии счетов (5) свидетельствуют о поставке на территорию России автомобилей и деталей к ним (сиденья, стекла, ковриков, спидометра, камер, подъемника подвески, тормозных суппортов, подушек, держателей стаканов, ремней безопасности, кожаной дверной панели) за период 2010-2014 годы

Из товаров, которые могли бы быть отнесены к товарам 06 класса МКТУ, в счетах присутствуют значки «Скудерия Феррари», при этом такое указание присутствует только в двух счетах, чего недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Представленные распечатки (3) также касаются деятельности компании Феррари по производству автомобилей, участию в выставках и оценке стоимости бренда. Однако в указанных источниках отсутствует информация о деятельности компании Феррари С.п.А. по производству изделий 06 класса МКТУ.

Представленное решение патентного ведомства Китая (6) носит информационный характер и не может быть положено в основу решения ввиду того, что коллегия обязана руководствоваться нормами национального права.

По мнению коллегии, знание потребителей об автомобилях «Ferrari» не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 класса МКТУ. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем в отношении одной группы товаров не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение сходным с ним обозначением другого производителя в отношении другой группы товаров.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 29.08.2014 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №567716 недействительным полностью.