



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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 08.10.2020 возражение компании Ferrari S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476847 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1476847 с конвенционным приоритетом от 27.08.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1476847 представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «**Ferrari MONZA**», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.07.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1476847 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака. Данное решение обусловлено по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с товарным знаком

 по свидетельству № 335020, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.07.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются по их шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, по внешней форме изобразительных элементов и по наличию в рассматриваемом знаке иного словесного элемента («**Ferrari**») и буквенно-цифрового элемента («**SP2**»), а также по смысловому значению соответствующих слов «**MONZA**» в их составах, поскольку в рассматриваемом знаке оно воспроизводит название города в Италии, а в противопоставленном товарном знаке – фамилию основателя фирмы правообладателя этого товарного знака.

При этом в возражении указывается на всемирную известность бренда заявителя – «**Ferrari**», а также и выпускаемых им спортивных автомобилей «**MONZA**».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1476847 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака, с исключением из объема его правовой охраны словесного элемента «**MONZA**» как неохраняемого элемента.

К возражению приложены распечатки сведений из сети Интернет [1] и перечень товарных знаков заявителя [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской

Федерации 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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 звукоочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) 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; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 № 1476847 с конвенционным приоритетом от 27.08.2018 представляет собой комбинированное обозначение  **MONZA SP2**, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**MONZA**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, запоминается легче, чем простые графические элементы в виде прямых линий, и выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «**Ferrari**», в то время как буквенно-словесный элемент «**SP2**» занимает лишь периферийное конечное положение.

При этом следует отметить, что все эти элементы не имеют между собой каких-либо грамматических и семантических взаимосвязей, ввиду чего они в целом никак не образуют какого-то единого словосочетания, которое обладало бы определенным смысловым значением, отличающимся от семантики его отдельных слов.

В силу данных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом знаке несет и, следовательно, подлежит самостоятельному сравнению с противопоставленным товарным знаком, прежде всего, именно слово «**MONZA**».

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 335020 с приоритетом от 02.08.2005 представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует также выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**MONZA**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

В силу данных обстоятельств основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном товарном знаке несет и, следовательно, подлежит самостоятельному сравнению с рассматриваемым международным знаком, прежде всего, также слово «**MONZA**».

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составах, то есть несущих основную индивидуализирующую нагрузку, фонетически тождественных словесных элементов «**MONZA**», что определяется полным совпадением у этих слов соответствующих звуков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет использования в указанных словах заглавных букв одного и того же (латинского) алфавита и совпадения у них составов соответствующих определенных букв латинского алфавита («**MONZA**» – «**MONZA**»).

Что касается довода возражения о том, что в рассматриваемом знаке слово «**MONZA**» воспроизводит название города в Италии, а в противопоставленном товарном знаке – фамилию основателя фирмы правообладателя этого товарного знака, то следует отметить, что в сравниваемых знаках абсолютно идентичные слова («**MONZA**» – «**MONZA**»), имеющие все же одинаковые составы звуков и букв, будут восприниматься российскими потребителями исключительно как имеющие заодно и какую-либо не известную им в иностранных языках одинаковую семантику либо просто как фантазийные слова иностранного происхождения.

В свою очередь, предлагаемое заявителем признание словесного элемента «**MONZA**» в составе рассматриваемого знака неохранным элементом невозможно ввиду наличия статуса охраняемого у абсолютно идентичного слова в составе противопоставленного товарного знака, предоставление правовой охраны которому никак не было кем-либо оспорено в установленном порядке.

Некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв ввиду наличия в рассматриваемом знаке иного словесного элемента и буквенно-цифрового элемента, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, и по внешней форме их изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в силу тождества доминирующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 12 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации знака, и товары 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака относятся к одной и той же отрасли производства транспорта, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одной и той же соответствующей родовой группе товаров (транспортные средства и их части, детали и аксессуары), ввиду чего они имеют одинаковые назначения и области применения (передвижение, транспорт), то есть являются однородными друг с другом, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в международной регистрации знака и противопоставленной регистрации товарного знака, усматривается

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Относительно доводов возражения о всемирной известности бренда заявителя – «**Ferrari**», а также и выпускаемых им спортивных автомобилей «**MONZA**», необходимо отметить, что данные доводы не были подтверждены им документально, в том числе применительно к российским потребителям, а представленные сведения из сети Интернет [1] носят лишь общий информационный характер и не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении конкретных однородных товаров, приведенных в соответствующих перечнях товаров и услуг, и, как следствие, никак не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1476847 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2020.