

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 31.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Шушуриным Александром Степановичем, Республика Калмыкия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753302 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022753302, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных 14 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:



- со знаком , по международной регистрации №1456582 с конвенционным приоритетом от 22.03.2017 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [1];



- со знаком , по международной регистрации №681429 с конвенционным приоритетом от 16.06.1997 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [2];



- со знаком , по международной регистрации №681428 с конвенционным приоритетом от 16.06.1997 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [3];



- со знаком , по международной регистрации №542146 с конвенционным приоритетом от 27.09.1989 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [4];



- со знаком , по международной регистрации №1283376 с конвенционным приоритетом от 02.12.2014 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [5];



- со знаком , по международной регистрации №1085878 с конвенционным приоритетом от 15.04.2009 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [6].

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 с противопоставленными товарными знаками, поскольку в сравниваемых обозначениях значительно отличаются изображения, словесные элементы, цветовое исполнение;

- само по себе изображение вздыбленной лошади, в заявленном обозначении не может являться основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака;

- так вздыбленная лошадь изображена на гербе Томска, а также на товарном знаке «Порше»;

- никаких претензий и возражений относительно использования ИП Шушуриным А.С. рассматриваемого товарного знака на протяжении более чем 10 лет компания «FERRARI S.P.A.», VIA Emilia Est, 1163 Modena также не предъявляла.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2022753302 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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.



Заявленное обозначение «  » представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного круга, на фоне которого помещено стилизованное изображение лошади, вставшей на дыбы, с прорисовкой глаз, копыт, хвоста. В правой верхней части, над изображением лошади расположено сочетание русских букв «РЗ», выполненных в оригинальной графике. Правовая охрана испрашивается в бордовом, темно-бордовом, коричневом, бежевом, светло-желтом, темно-желтом, оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] «  » представляет собой обозначение, включающее стилизованное изображение лошади, вставшей на дыбы, справа от которого расположены цифры «70», «1947-2017». Правовая охрана

предоставлена, в том числе, отношении товаров 14 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «  » представляет собой обозначение в виде стилизованного герба, на фоне которого расположено стилизованное изображение лошади, вставшей на дыбы, под которым расположены латинские буквы «S», «F». Правовая охрана предоставлена, в том числе, отношении товаров 14 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » представляет собой обозначение в виде стилизованного изображения лошади, вставшей на дыбы, с прорисовкой глаз, копыт, хвоста. Правовая охрана предоставлена, в том числе, отношении товаров 14 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] «  » представляет собой обозначение в виде стилизованного герба, на фоне которого расположено стилизованное изображение лошади, вставшей на дыбы, под которым расположен словесный элемент «Ferrari», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, отношении товаров 14 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] «  » представляет собой обозначение в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположена стилизованная графическая фигура, по центру которой расположено стилизованное изображение лошади, вставшей на дыбы. В верхней части

прямоугольника расположен словесный элемент «Ferrari», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «LAND», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, зеленом, желтом, белом, красном и сером цветовом сочетании, в том числе, отношении товаров 14 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [6] «  » представляет собой обозначение в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположена стилизованная графическая фигура, по центру которой расположено стилизованное изображение лошади, вставшей на дыбы. В верхней части прямоугольника расположен словесный элемент «Ferrari», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «WORLD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, зеленом, желтом, белом, красном и сером цветовом сочетании, в том числе, отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки принадлежат одному правообладателю (FERRARI S.P.A., Италия).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-6] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-6] обусловлено совпадением изображений животных.

При этом, коллегия отмечает, что противопоставленные знаки [1-6] образуют серию знаков, объединенных изобразительным элементом в виде лошади, вставшей на дыбы.

Так, сопоставляемые знаки содержат стилизованное изображения лошади, вставшей на дыбы, с прорисовкой глаз, копыт и хвоста, при этом изображение лошади в сравниваемых обозначениях повернуто в профиль в левую сторону.

Указанное, позволяет прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление.

Некоторые отличия сравниваемых знаков в виде разного различного цветового решения и разного количества словесных элементов, не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку не меняют общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; бирки для одежды пришивные из драгоценных металлов; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца

[изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки призовые из драгоценных металлов; кубки-статуэтки памятные из драгоценных металлов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]/перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов/фигурки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]» заявленного обозначения являются однородными с товарами 14 класса МКТУ «Lanyards [keycords]; key rings [split rings with trinket or decorative fob]; key chains [chains with trinket or decorative fob]; chain charms for key rings; key fobs of metal; key rings of leather; key rings, not of metal; rings of precious metal for keys; key fobs of leather; key fobs of imitation leather; charms for key rings; key tags of plastic; key fobs of common metal; key fobs, not of metal; semi-precious stones; precious and semi-precious gems; costume jewellery; trinkets [jewellery and imitation jewellery]; bracelets [jewellery and

imitation jewellery]; necklaces [jewellery and imitation jewellery]; lockets [jewellery and imitation jewellery]; chains [jewellery and imitation jewellery]; rings [jewellery and imitation jewellery]; pins [jewellery and imitation jewellery]; earrings; ornamental pins; tie pins; tie clips; commemorative medals; cuff links; key rings [trinkets or fobs]; insignia of precious metal; badges of precious metals; jewellery cases [caskets or boxes]; clasps for jewellery; ornaments [jewellery and imitation jewellery], boxes of precious metal; trophies of precious metal; trophies coated with precious metal alloys; works of art of precious metal; commemorative coins; lanyards of precious metal or coated therewith for carrying keys; lanyards for holding badges of precious metals; watches; clocks; alarm clocks; automobile clocks; clock cases; cases for watches and clocks; cases for clock- and watchmaking; chronometers; wristwatches; cases for watches [presentation]; watch chains; buckles for watch straps; watchstraps; apparatus for timing sports events; coins; shoe ornaments of precious metal; precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi-precious stones; horological and chronometric instruments» («стропы [брелоки]; брелоки [разрезные кольца с брелоком или декоративный фоб]; брелоки [цепи с безделушкой или декоративным фоб]; цепные прелести для брелоков; брелоки из металла; брелоки из кожи; кольца для ключей, не из металла; кольца из драгоценного металла для ключей; брелоки из кожи; брелоки из имитационной кожи; прелести для брелоков; ключевые теги пластика; брелоки из обычного металла; брелоки, не из металла; полудрагоценные камни; драгоценные и полудрагоценные драгоценные камни; бижутерия; безделушки [ювелирные изделия и имитационные украшения]; браслеты [ювелирные и имитационные украшения]; ожерелья [украшения и имитационные украшения]; медальоны [ювелирные изделия и имитационные украшения]; цепи [ювелирные изделия и имитационные украшения]; кольца [ювелирные и имитационные украшения]; булавки [ювелирные изделия и имитационные украшения]; серьги; декоративные булавки; шпильки; зажимы для галстуков; памятные медали; манжетные звенья; брелоки [брелоки или фобы]; знаки отличия из драгоценного металла; бейджи из драгоценных металлов; футляры для ювелирных изделий [шкатулки или ящики]; застежки для ювелирных изделий; украшения [ювелирные и имитационные

украшения], ящики из драгоценного металла; трофеи драгоценных металлов; трофеи, покрытые сплавами драгоценных металлов; произведения искусства из драгоценных металлов; памятные монеты; стропы из драгоценного металла или покрытые ими для переноски ключей; стропы для держания бейджей из драгоценных металлов; часы; часы; будильники; автомобильные часы; корпуса часов; чехлы для часов и часов; чехлы для часового и часового дела; хронометры; наручные часы; чехлы для часов [презентация]; часовые цепи; пряжки для ремешков для часов; часовые ремни; устройство для синхронизации спортивных мероприятий; монеты; обувные украшения из драгоценного металла; драгоценные металлы и их сплавы; ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни; горологические и хронометрические приборы») противопоставленного знака [1], с товарами 14 класса МКТУ «Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments; and in particular watches, wristwatches, chronometers, chronographs; ornaments of precious metal for personal use; pencil holders of precious metal; ashtrays of precious metal; bottle openers and corkscrews of precious metal; pill box of precious metal; photograph holders of precious metal; cigar cutters of precious metal; cigar holders, cigarette holders, snuff boxes of precious metal; cases of precious metal, cuff links and tie pins; brooches (jewelry), badges of precious metal; key rings» («драгоценные металлы и их сплавы и изделия, изготовленные из этих материалов или покрытые этими материалами, не включенные в другие классы; ювелирные изделия, драгоценные камни; часы и хронометрические приборы; и, в частности, часы, наручные часы, хронометры, хронографы; украшения из драгоценного металла для личного пользования; карандашные держатели из драгоценного металла; пепельницы из драгоценного металла; открыватели бутылок и штопоры из драгоценного металла; коробка для таблеток из драгоценного металла; фотографировать владельцев драгоценного металла; сигарные резак из драгоценного металла; держатели сигар, держатели сигарет, коробки из драгоценного металла; чехлы из драгоценного металла, манжетные звенья и шпильки; броши (украшения), значки из драгоценного металла; кольца

для ключей») противопоставленных знаков [2, 3], с товарами 14 класса МКТУ «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques» («драгоценные металлы и их сплавы и изделия из этих материалов или плакированных материалов, не включенных в другие классы; ювелирное дело, драгоценные камни; часовые и другие хронометрические инструменты») противопоставленного знака [4], с товарами 14 класса МКТУ «Semi-precious stones; precious and semi-precious gems; costume jewellery; trinkets [jewellery and imitation jewellery]; bracelets [jewellery and imitation jewellery]; necklaces [jewellery and imitation jewellery]; lockets [jewellery and imitation jewellery]; chains [jewellery and imitation jewellery]; rings [jewellery and imitation jewellery]; pins [jewellery and imitation jewellery]; earrings; ornamental pins; tie pins; tie clips; commemorative medals; cuff links; key rings [trinkets or fobs]; key tags of plastic; lanyards [keycords]; decorative charms for cellular phones; insignia of precious metal; badges of precious metals; jewellery cases [caskets or boxes]; clasps for jewellery; ornaments [jewellery and imitation jewellery]; boxes of precious metal; trophies of precious metal; trophies coated with precious metal alloys; works of art of precious metal; commemorative coins; lanyards of precious metal or coated therewith for carrying items such as keys, cards, identity cards, badges and plastic badges; watches; clocks; alarm clocks; automobile clocks; clock cases; cases for watches and clocks; cases for clock- and watchmaking; chronometers; wristwatches; cases for watches [presentation]; watch chains; buckles for watch straps; watchstraps; apparatus for timing sports events; precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments» («полудрагоценные камни; драгоценные и полудрагоценные драгоценные камни; бижутерия; безделушки [ювелирные изделия и имитационные украшения]; браслеты [ювелирные и имитационные украшения]; ожерелья [украшения и имитационные украшения]; медальоны [ювелирные изделия и имитационные украшения]; цепи [ювелирные изделия и имитационные украшения]; кольца [ювелирные и имитационные украшения]; булавки [ювелирные изделия и имитационные украшения]; серьги; декоративные булавки; шпильки; зажимы для

галстуков; памятные медали; манжетные звенья; брелоки [брелоки или фобы]; ключевые теги пластика; стропы [брелоки]; декоративные прелести для сотовых телефонов; знаки отличия из драгоценного металла; бейджи из драгоценных металлов; футляры для ювелирных изделий [шкатулки или ящички]; застежки для ювелирных изделий; украшения [ювелирные изделия и имитационные украшения]; коробки с драгоценным металлом; трофеи драгоценных металлов; трофеи, покрытые сплавами драгоценных металлов; произведения искусства из драгоценных металлов; памятные монеты; стропы из драгоценного металла или покрытые ими для переноски таких предметов, как ключи, карточки, удостоверения личности, значки и пластиковые значки; часы; часы; будильники; автомобильные часы; корпуса часов; чехлы для часов и часов; чехлы для часового и часового дела; хронометры; наручные часы; чехлы для часов [презентация]; часовые цепи; пряжки для ремешков для часов; часовые ремни; устройство для синхронизации спортивных мероприятий; драгоценные металлы и их сплавы; ювелирные изделия, драгоценные камни; горологические и хронометрические приборы») противопоставленного знака [5], с товарами 14 класса МКТУ «Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments» («драгоценные металлы и их сплавы и товары в драгоценных металлах или покрытые ими, не включенные в другие классы; ювелирные изделия, драгоценные камни; горологические и хронометрические приборы») противопоставленного знака [6], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (изделия из благородных металлов или с покрытием из них, такие как изделия ювелирные, бижутерия и часы, и их составные части), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-6] в отношении товаров 14 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2023.