

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.05.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЭМПОС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602692, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2015734187 с приоритетом от 22.10.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.01.2017 за №602692 в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью Часовое производство «Русское время» (далее – правообладатель).

## ПРЕЗИДЕНТ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №602692 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Роспатент 31.05.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками:

**ПРЕЗИДЕНТ** по свидетельству № 264768 с приоритетом 08.10.2002 (срок действия регистрации продлен до 08.10.2022) – (2),

**PRESIDENT** по свидетельству №428840 с приоритетом 05.05.2009

**PRESIDENT** – (3), по свидетельству №543094 с приоритетом 07.03.2014 – (4), зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (2) являются тождественными, сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (3, 4) обусловлено семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов;

- товары 14 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков (2-4), однородны;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, так как является правообладателем товарных знаков (2-4) и осуществляет производство (начиная с 2005 года) часовой продукции, в том числе под товарными знаками «ПРЕЗИДЕНТ» «PRESIDENT»;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, сообщает, что на основании договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (2-4), зарегистрированного Роспатентом 23.05.2016 за №РД0198603 (далее – Договор), право на указанные товарные знаки в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций, было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансИнтерСтрой», по заявлению которого Роспатентом 06.06.2016 досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков (2-4). Вместе с тем, решением

Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2018 по делу №А40-55967/17-105-546 договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (2-4) признан недействительным (ничтожным) и восстановлено правовая охрана данных товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602692 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, было представлено решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2018 по делу №А40-55967/17-105-546 – [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии устно, представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку не проиллюстрировал деятельность по производству товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации;

- товары 14 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков (2, 3), неоднородны, что подтверждается практикой

Роспатента (например, регистрацией товарных знаков *Charm* по свидетельству

№478422 – (2), *Шарм* по свидетельству №312493 – (6), *ШАРМ & CHARM* по свидетельству №590657 – (7) на имя разных юридических лиц в отношении товаров 14 класса МКТУ в связи с чем они не могут быть противопоставлены оспариваемому товарному знаку;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена правомерно, поскольку на момент государственной регистрации данного товарного знака правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2-4) была прекращена полностью.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №602692.

К отзыву правообладателя были приложены сведения о товарных знаках (5-7) – [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2018, правообладателем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное следующим.

Правообладателем подана в Суд по интеллектуальным правам кассационная жалоба на решение Арбитражного суда г.Москвы от 25.01.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018, принятые в рамках дела №А40-55967/2017. Судебное заседание назначено на 18.09.2018 – [3].

Правообладателем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №543094 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства – [4].

По делу А40-136172/2018, находящемуся на рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы по заявке №2016702665, поданной на имя ООО «ТЭМПОС», на регистрацию товарного знака «ПРЕЗИДЕНТ» в отношении товаров 14 класса МКТУ, было принято определение о передаче дела на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам – [5].

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, коллегия руководствовалась следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения).

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия оценивает правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с учетом тех обстоятельств и материалов, которые имели место на дату подачи возражения, согласно которым правовая охрана противопоставленных товарных знаков восстановлена. Согласно Определению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-523/2018 от 14.08.2018 исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака лица, подавшего возражение (свидетельство №543094), по существу не рассмотрено (предварительное судебное заседание назначено на 24.09.2018).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (22.10.2015) товарного знака по свидетельству №602692 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «ТЭМПОС», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ», «PRESIDENT» по свидетельствам №№264768, 428840, 543094, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

## ПРЕЗИДЕНТ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №602692 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

## ПРЕЗИДЕНТ

Противопоставленные товарные знаки: по свидетельству № 264768 с приоритетом 08.10.2002 (срок действия регистрации продлен до 08.10.2022) – (2),

## PRESIDENT

по свидетельству

## PRESIDENT

№428840 с приоритетом 05.05.2009 – (3), по свидетельству №543094 с приоритетом 07.03.2014 – (4), представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2-4) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы «ПРЕЗИДЕНТ» - «PRESIDENT» (president – в переводе с английского языка на русский язык означает президент, см. Яндекс-словари на сайте <https://translate.yandex.ru/>).

Правообладатель сходство сравниваемых знаков (1) и (2-4) не оспаривает.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ «анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты для часов; будильники; запонки; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; приборы хронометрические;

пружины для наручных часов; стекла для наручных часов; стрелки часовые [часовое производство]; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; хронографы [часы наручные]; хронометры; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ: «ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, благородные металлы и их сплавы».

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты; браслеты, кроме браслетов для часов; брелоки; брелоки для ключей; броши; булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; бюсты; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо; кольца, перстни; коробки; медали; медальоны; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина; родий; рутений; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; стразы; украшения; украшения для обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из благородных металлов]; украшения из гагата; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; цепи; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]».

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ «анкеры часов; барабаны часов [за исключением наручных]; браслеты; браслеты для часов; будильники; корпуса для часов; маятники часов [за исключением наручных]; механизмы часовые; приборы



хронометрические; пружины для наручных часов; секундомеры с остановом; стекла для наручных часов; стрелки часовые; футляры для часов [за исключением наручных]; футляры для часов [подарочные]; хронографы [часы] наручные; хронометры; хроноскопы; цепочки для часов; циферблаты часов [за исключением наручных]; часы [за исключением наручных]; часы [наручные]; часы атомные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [генератор задающих сигналов]; часы-браслет».

При анализе однородности товаров 14 класса МКТУ коллегия исходила из следующего.

Перечень товаров 14 класса МКТУ включает, главным образом, благородные металлы, изделия из них, не включенные в другие классы, в основном, ювелирные изделия, бижутерию и часы.

Согласно пункту 2 Положения о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным (приложение к Приказу Роскомдрагмета от 30 октября 1996) к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами Российской Федерации и Указами Президента Российской Федерации.

Коллегия также считает необходимым отметить, что часовая промышленность выпускает разнообразные часы: бытовые индивидуального и коллективного пользования, технические часы и другие приборы времени. При этом наиболее стильными и солидными являются, конечно же, ювелирные изделия часы. Высокоточный часовой механизм в них сочетается с безупречным дизайном и шикарной отделкой. Серебряные, золотые и платиновые часы могут быть дополнительно инкрустированы драгоценными камнями, дополнены гравировкой

или иным видом отделки. К разнообразию материалов добавляются разные формы и пропорции, добавляются причудливые браслеты и оригинальные циферблаты, а все это вместе позволяет ювелирам бесконечно экспериментировать со всевозможными дизайнами (см. сайт <https://www.bestwatch.ru/review/jewelry-watches/>; <https://www.kp.ru/>; <https://www.goldpantheon.ru/>).

С учетом изложенного выше оспариваемые товары 14 класса МКТУ «браслеты для часов; запонки; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы наручные; часы-браслеты» представляют собой изделия, которые могут быть изготовлены из драгоценных металлов (золото, серебро, платина) со вставками из драгоценных камней (бриллианты, изумруды, сапфиры), в силу чего они являются однородными товарам «ювелирные изделия» противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение «для украшения или декоративных целей», один круг потребителей и один рынок сбыта (магазины по продаже ювелирных изделий).

Оспариваемые товары 14 класса МКТУ «браслеты для часов; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы наручные; часы-браслеты», которые как было указано выше представляют собой ювелирные изделия, однородны товарам «изделия ювелирные; коробки; украшения, украшения серебряные; цепи» противопоставленного знака (3), поскольку относятся к одной родовой категории товаров «ювелирные изделия», имеют одно назначение «для украшения или декоративных целей», один круг потребителей и один рынок сбыта (магазины по продаже ювелирных изделий), при этом перечни товаров оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (3) также включают идентичные позиции «запонки».

С учетом изложенного довод правообладателя относительно того, что товары, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 3), не однородны товарам оспариваемой регистрации (1), коллегия признать убедительным не может.

Что касается противопоставленного знака (4), то ему предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14 класса МКТУ, идентичных товарам 14 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых знаков (1) и (2-4) и однородность товаров 14 класса МКТУ, позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №602692 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, обоснованным.

Что касается приведенных правообладателем примеров регистрации товарных знаков [2], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

В Роспатент 27.07.2018 представителем правообладателя было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные представителем правообладателя на заседании коллегии, которые проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602692 недействительным полностью.**