

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 04.06.2018 возражение, поданное ООО Часовое производство «Русское время», Москва (далее — лицо, подавшее возражение, ООО ЧП «Русское время») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №543094, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707217 с приоритетом от 07.03.2014 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.05.2015 за №543094 в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя ООО «ТЭМПОС» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**PRESIDENT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №543094 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО ЧП «Русское время», подавшее возражение, является лицом заинтересованным, поскольку является владельцем зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 602692 «ПРЕЗИДЕНТ» для товаров 14 класса МКТУ;

- в период с 10.08.2007 по 10.08.2017 коммерческое обозначение «ПРЕЗИДЕНТ», а затем с 22.10.2015 еще и товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ»

использовались правопродшественником нынешнего владельца товарного знака - ООО «Русское время»;

- товарный знак «PRESIDENT» по свидетельству № 543094 является сходным с обозначением ПРЕЗИДЕНТ, используемым на продукции, выпускаемой ООО ЧП «Русское время» (ранее ООО «Русское время»), а также с коммерческим обозначением «ПРЕЗИДЕНТ» предприятия ООО ЧП «Русское время»;

- учитывая сходство до степени смешения товарного знака «PRESIDENT» с используемым на продукции обозначением, а также с коммерческим обозначением «ПРЕЗИДЕНТ», можно утверждать о наличии угрозы введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- начиная с 10 августа 2007 года ООО «Русское время» непрерывно ежегодно использовало обозначение «ПРЕЗИДЕНТ», что подтверждается копиями договоров между ООО «Русское время» и контрагентами на покупку часовой продукции с обозначением «ПРЕЗИДЕНТ»;

- все часы под маркой «ПРЕЗИДЕНТ» комплектуются упаковочным футляром и паспортом часов, в котором указывается изготовитель часов - ООО «Русское время» и гарантийные обязательства. ООО ЧП «Русское время» производит гарантийный и постгарантийный ремонт и обслуживание часов, выпущенных ООО «Русское время» до 10 августа 2017 года, а также всех часов, выпущенных ООО ЧП «Русское время» в период с 10 августа 2017 года по настоящее время. По данным бухгалтерского учета ООО «Русское время» за все время производства часов под маркой ПРЕЗИДЕНТ с 2007 по 2017 было выпущено часов на сумму более 79,8 млн. руб.;

- начиная с октября 2007 года и по настоящее время были получены благодарственные письма ФГУП «Книжная экспедиция» Управления делами Президента Российской Федерации, от ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина», диплом участника XXI международной ВЫСТАВКИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017», дипломы участника ежегодных выставок Moscow Watch Expo 2013, 2014 и 2016 года, диплом ВСЕРОССИЙСКОГО ЧАСОВОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ

ЦИФЕРБЛАТ» 2012г, диплом участника выставки Московский часовой салон 2008 и другие;

- в настоящее время ООО ЧП «Русское время» имеет действующее производство по выпуску наручных часов, рекламирует и реализует свою продукцию под товарным знаком «ПРЕЗИДЕНТ» в розничной сети, в сети Интернет и оптом. По данным бухгалтерского учета в период с 01.06.2017 по 31.12.2017 было реализовано продукции на сумму более 12,9 млн. рублей, С 2007 года ООО «Русское время» регулярно заказывает рекламную и полиграфическую продукцию. Ранее ООО «Русское время», а затем с 2017 года и ООО ЧП «Русское время» выпускает для своих покупателей каталог продукции с номерами артикула товаров выпускаемых часов. Каталоги распространяется ежегодно в виде рекламной продукции с 2007 года среди клиентов и потенциальных покупателей;

- в специализированном журнале Time2Time № 04(10)2017 (издается тиражом 70.000 экземпляров) опубликована статья о компании Часовое производство «Русское время» и о ее продукции под маркой «ПРЕЗИДЕНТ», в журнале ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ за декабрь 2017 год вышла статья о часах под маркой ПРЕЗИДЕНТ от компании Часовое производство «Русское время», в журнале ЧАСОВОЙ БИЗНЕС за январь 2018 года напечатано о контрабандной продукции под маркой ПРЕЗИДЕНТ, а в журнале за февраль 2018 года рассказывается о том, что часы ООО Часовое производство «Русское время» побывали в космосе на Международной космической станции, часы «ПРЕЗИДЕНТ» представлены в каталоге ФГУП «Книжная экспедиция Управления делами Президента Российской Федерации»;

- все вышеизложенное свидетельствует о значительных вложениях в продвижение продукции и об использовании товарного знака ПРЕЗИДЕНТ его правопродшественником ООО «Русское время» и его сегодняшним законным владельцем ООО Часовое производство «Русское время» начиная с 2007 года;

- коммерческое обозначение возникло у ООО ЧП «Русское время» путем его приобретения вместе с предприятием у ООО «Русское время» ИНН 7709733378 на основании пункта 4 статьи 1539 Кодекса, право на коммерческое обозначение

«ПРЕЗИДЕНТ» у ООО ЧП «Русское время» (как у правопреемника ООО «Русское время») возникло 10 августа 2007 года, в том числе при оформлении интернет-магазина, торгующего продукцией (часами) с обозначением ПРЕЗИДЕНТ (см. <https://poliot-watch.ru/shop/president>), в ежегодных каталогах продукции с 2007 года по 2018 год включительно, данное коммерческое обозначение этого предприятия размещалось и размещается на паспортах к часам, на гарантийных талонах, на рекламном баннере, установленном при входе в офис ООО ЧП «Русское время», на благодарственных письмах и грамотах;

- ООО ЧП «Русское время» с 2007 года непрерывно использует коммерческое обозначение для индивидуализации своего предприятия, рекламирует свои товары и услуги в сети Интернет на сайте <https://poljot-watch.ru/shop/president>, который создан 09 августа 2004 года;

- представленными документами подтверждается не только широкое использование обозначения «ПРЕЗИДЕНТ» для обозначения товаров - часов, но и наличие у ООО ЧП «Русское время» коммерческого обозначения «ПРЕЗИДЕНТ» для индивидуализации своего предприятия «в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, которые являются однородными всем товарам, указанным в перечне 14 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №543094.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №543094.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договоры и товарные накладные [1];
- гарантийные талоны и паспорта часов [2];
- выписки бухгалтерского учета [3];
- договор отчуждения права на товарный знак по свидетельству № 602692, платежное поручение, акт приема-передачи от 10.08.2017 г исключительного права [4];

- благодарственные письма и диплома участника выставки [5];
- годовой календарь и договоры на выпуск рекламной продукции [6];
- каталоги продукции [7];
- журнал Time2Time № 04(10)2017 и копии статей [8];
- каталог ФГУП «Книжная экспедиция» Управления делами Президента Российской Федерации [9];
- фото [10];
- выписки из ЕРГЮЛ ЧП ООО «Русское время» и ООО «Русское время» [11];
- договоры и сведения о домене <https://poliot-watch.ru> [12];
- сведения с сайта <http://russian.watch> и сведения о домене [13].

В дополнение к возражению на заседании коллегии были представлены распечатки Интернет-архива сайта <https://poljot-watch/ru/shop/president> [14].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, так как не обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, право на которое в Российской Федерации возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в обоснование заявленных требований податель возражения ссылается на то, что является правопреемником компании ООО «Русское время», созданной 04.04.2007г. и использовавшей в своей деятельности коммерческое обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» в отношении товаров 14 класса МКТУ (часы и прочие хронометрические приборы), а впоследствии зарегистрировавшей на свое имя тождественный товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ», рег. РФ № 602692;

- согласно данным ЕРГЮЛ, имеющимся в открытом доступе, Общество с ограниченной ответственностью Часовое производство «Русское время» зарегистрировано в качестве юридического лица 27.04.2017г. с присвоением ОГРН 1177746433314, при этом ООО «Русское время» было прекращено (ликвидировано) позднее, а именно 30.11.2017г. Ликвидатором общества являлся его единственный

участник и в прошлом Генеральный директор - Невзоров Александр Васильевич, следовательно, в период с 27.04.2017г. по 30.11.2017г. оба юридических лица существовали одновременно и независимо друг от друга, передача прав и обязанностей от одного из них другому в порядке правопреемства не происходила;

- согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Таким образом, универсальное правопреемство - это юридический акт, в результате которого один субъект занимает место другого во всех правоотношениях. Однако, в ЕГРЮЛ не содержится сведений о правопреемнике ООО «Русское время», а также о каком-либо правопреемнике ООО Часовое производство «Русское время»;

- следует обратить внимание, что права на товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ» по свидетельству № 602692 перешли от ООО «Русское время» к ООО Часовое производство ООО «Русское время» по гражданско-правовой сделке об отчуждении исключительного права на товарный, зарегистрированной Роспатентом 10.08.2017г., а не в порядке правопреемства;

- для доказательства нарушения регистрацией №543094 прав ООО Часовое производство «Русское время» на средства индивидуализации должны приниматься документы до даты приоритета оспариваемого товарного знака «PRESIDENT», то есть до 07.03.2014, в то время как большая часть представленных документов оформлена более поздней датой, нежели приоритет оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, создано 27.04.2017, то есть только спустя три года после подачи заявки ООО «ТЭМПОС» на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- ООО Часовое производство «Русское время» помимо того, что оно является правопреемником ООО «Русское время», в своем возражении указывает, что в целом все предприятие ООО «Русское время» было продано компании ООО Часовое производство «Русское время»;

- информация о продаже предприятия также недостоверна. Лицом, подавшим возражение, в подтверждение доводов о продаже предприятия представлены

документы: договор поставки №10/1 от 03 мая 2017. Предметом настоящего договора, согласно п. 1.1, являются приборы измерения времени в ассортименте и аксессуары к ним; договор купли-продажи оборудования № 02/06-17 от 02 июня 2017; приказ по предприятию ООО «Русское время» о возможности увольнения сотрудников в порядке перевода в ООО Часовое производство «Русское время». При этом ни один из представленных документов не подтверждает информацию о продаже предприятия;

- согласно статье 559 ГК РФ «По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс». В статье 560 ГК РФ указано: «Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами с обязательным приложением к нему следующих документов: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований». Кроме того, согласно пункта 1 статьи 563 ГК РФ «Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты». Указанные документы к возражению не приложены. Также следует обратить внимание, что согласно пункту 1 статьи 564 ГК РФ «Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права». Подтверждения регистрации перехода права на предприятие в возражении не представлено;

- по мнению ООО Часовое производство «Русское время» оспариваемый товарный знак «PRESIDENT» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Поскольку введение потребителя в заблуждение ООО Часовое производство «Русское время» увязывает с его правом на коммерческое

обозначение, такое право должно быть установлено. А поскольку ООО Часовое производство «Русское время» не обладает таким правом, следовательно, оно не может быть признано заинтересованным лицом также и по этому основанию.

- довод о наличии заинтересованности ООО Часовое производство «Русское время» в подаче указанного возражения в связи с тем, что на его имя зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 602692, не обоснован, так как указанный товарный знак имеет более поздний приоритет (22.10.2015г.), чем оспариваемый товарный знак ООО «ТЭМПОС» (07.03.2017г), кроме того, указанный довод (о сходстве до степени смешения товарных знаков) не может быть основанием для признания лица заинтересованным по пунктам 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не являющееся правообладателем сходного до степени смешения товарного знака с более ранней датой приоритета, зарегистрированного в отношении однородных товаров. Оно также не обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, право на которое в Российской Федерации возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не является заинтересованным лицом.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения суда по делу №А40-55967/17-105-546 [15].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее – Правила).

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №543094 представляет собой словесное обозначение «**PRESIDENT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 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», указанных в свидетельстве.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку является сходным с обозначением «ПРЕЗИДЕНТ», используемым при маркировке продукции (а именно часов), выпускаемой ООО ЧП «Русское время», а также с коммерческим обозначением «ПРЕЗИДЕНТ» этого же юридического лица.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

В отношении использования сходного с оспариваемым знаком обозначения «ПРЕЗИДЕНТ» при маркировке товаров коллегия отмечает следующее.

Действительно, оспариваемый товарный знак «PRESIDENT» является сходным фонетически и семантически с обозначением «ПРЕЗИДЕНТ», о котором идет речь в возражении, а деятельность, осуществляемая под этим обозначением, однородна товарам, в отношении которых действует оспариваемый знак, что правообладателем не оспаривается. Вместе с тем, представленные в возражении материалы [1-13] об использовании обозначения «ПРЕЗИДЕНТ» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №543094 относятся к деятельности иного лица (ООО «Русское время»), а не лица, подавшего возражение, поскольку лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 27.04.2017, т. е. спустя три года после даты (07.03.2014) приоритета оспариваемого знака, и не могло осуществлять какую-либо деятельность.

Что касается довода о том, что лицо, подавшее возражение, является правопреемником ООО «Русское время», которое осуществляло использование обозначения «ПРЕЗИДЕНТ», то материалы возражения не содержат документов, подтверждающих правопреемство ООО ЧП «Русское время». В частности, представленные выписки из ЕГРЮЛ содержат сведения о создании 27.04.2017 юридического лица ООО ЧП «Русское время» и о ликвидации 30.11.2017 юридического лица ООО «Русское время», о правопреемстве в документах речь не идет.

Также коллегия отмечает, что анализ документов, касающихся использования обозначения «ПРЕЗИДЕНТ», показал, что они не содержат объективных данных, которые позволили бы прийти к выводу о возникновении у российского потребителя до даты приоритета товарного знака по свидетельству №543094 устойчивой ассоциативной связи оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение – ООО ЧП «Русское время». В частности, представленные материалы не содержат сведений об объемах поставок товара, о затратах на их рекламу и

продвижение, о территории их реализации, о степени информированности потребителя о товарах, маркированных обозначением «ПРЕЗИДЕНТ», до даты приоритета товарного знака, при этом большая часть этих документов имеет дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. В отношении сведений, приведенных в распечатках [13], коллегия отмечает, что указанная на страницах сайта информация свидетельствует не в пользу лица, подавшего возражение, поскольку относится к ТД «Полет». В частности, о часах ПРЕЗИДЕНТ на страницах сайта <https://poljot-watch/ru/shop/president> написано «Мужские кварцевые и механические часы с государственной символикой и надписью Президент традиционно выпускаются ТД «Полет» со времен образования современной России...», что не может вызывать ассоциаций ни с ООО «Русское время», ни с ООО ЧП «Русское время».

Таким образом, отсутствие в материалах возражения доказательств того, что в результате длительного и интенсивного использования обозначения «ПРЕЗИДЕНТ», сходного с оспариваемым товарным знаком «PRESIDENT» в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, товарный знак по свидетельству №543094 до даты его приоритета воспринимался как товарный знак ООО ЧП «Русское время», не позволяет сделать вывод о способности оспариваемого знака «PRESIDENT» вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №543094 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения об использовании ООО ЧП «Русское время» коммерческого обозначения «ПРЕЗИДЕНТ», то материалы возражения не содержат документов, подтверждающих наличие у указанного лица исключительного права на данное коммерческое обозначение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Как указано в возражении, право на коммерческое обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» возникло у ООО ЧП «Русское время» путем его приобретения

вместе с предприятием у ООО «Русское время». Однако, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих приобретение ООО ЧП «Русское время» предприятия по производству часовой продукции, принадлежащего ООО «Русское время». Более того, в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что ООО «Русское время» до даты приоритета оспариваемого знака использовало коммерческое обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса по производству товаров, однородных товарам 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегией установлено, что оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение, то, по мнению коллегии, она обусловлена деятельностью этого лица, связанной с производством и продвижением товаров под обозначением «ПРЕЗИДЕНТ», сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №543094.