

## **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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.03.2024, поданное ИП Комоловым А.А., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 745529, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ» по заявке № 2019727707, поданной 10.06.2019, зарегистрирован 06.02.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 745529 на имя ООО Часовое производство «Русское время», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 11.03.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 745529 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 (1) и (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №745529, имеются спорные взаимоотношения

относительно принадлежащих им результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, что напрямую следует из решения Гагаринского районного суда г. Москвы от 14.09.2022 по делу № 02-2463/2022;

- данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности Комолова А. А. в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ» является объектом, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части;

- в соответствии с частями 1-4 статьи 80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации является главой государства (часть 1);

- Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти (часть 2);

- Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, (часть 3);

- Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях (часть 4);

- кроме того, по тексту возражения процитированы статьи, относящиеся к подпунктам 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745529 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- лингвистическое заключение №24-8122 (1);

- заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС по вопросу восприятия слова «Президент» (2);

- лингвистическое заключение №7544 от 05.07.2024 специалиста, проведенное Экспертным учреждением Автономной некоммерческой организацией «Бюро судебной экспертизы» (3);

- Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-58957/24-12-480 от 25.03.2024 (4);

- Определение Седьмого Арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству по делу №А27-19868/2020 от 30.07.2024 (5);

- Определение Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-19868/2020 от 01.08.2024 (6).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №745529 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы возражения являются несостоятельными и противоречат устоявшейся практике Роспатента по регистрации товарных знаков, согласно которой зарегистрированы более шестидесяти товарных знаков с обозначением ПРЕЗИДЕНТ (PRESIDENT) для различных товаров и услуг;

- в оспариваемой регистрации отсутствует указание о том, что речь идет о Президенте Российской Федерации;

- в соответствии с решением Гагаринского районного суда г. Москвы от 14.09.2022 по делу № 02-2463/2022 Комолов А.А. признан нарушителем исключительных прав правообладателя на товарные знаки «ПРЕЗИДЕНТ», «PRESIDENT» по свидетельствам №№543094, 745529;

- решением Гагаринского районного суда г. Москвы на Комолова А.А. возложена обязанность удалить информацию с интернет-сайта, взыскать компенсацию судебных расходов частично;

- Московским городским судом (Суд апелляционной инстанции) по делу №33-5066/2024 (№УИД 77RS0004-02-2022-000029-55) было принято решение 12.03.2024 «оставить судебное постановление без изменения, жалобу без

удовлетворения»;

- считаем, что подача данного возражения является попыткой Комолова А.А. уйти от назначенного судом наказания;

- в заключении специалиста № 7544 от 05.07.2024 последний шестой вопрос составлен таким образом, чтобы ответ на него был явно в пользу лица, подавшего возражение;

- остальные вопросы указанного заключения не доказывают ассоциативное сходство между обозначением «Президент» и наименованием должности «Президент Российской Федерации»;

- в заключении специалиста от 23.07.2024 также был поставлен некорректный вопрос: «Вызывает ли ассоциацию обозначение «Президент» с официальными символами, наименованиями, государственными символами и знаками, включая обозначение «Президент Российской Федерации»?», который приводит к искаженному или неверному ответу;

- кроме того, в заключении не раскрыто значение таких терминов как: «официальные символы, наименования, государственные символы и знаки»;

- напротив представленные правообладателем заключения фиксируют, что обозначения «ПРЕЗИДЕНТ» и «PRESIDENT» не имеют однозначной ассоциации с должностью «Президент Российской Федерации», обладают различительной способностью, не относятся к общепринятым символам и терминам, не являются способными ввести потребителя в заблуждение и не противоречат общественным интересам;

- Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 14.09.2022 года по делу 02-2463/2022 и апелляционное определение Московского городского суда (Суд апелляционной инстанции) по делу № 33-5066/2024 (№УИД 77RS0004-02-2022-000029-55), а кассационную жалобу Комолова А.А. - без удовлетворения;

- марка часов «ПРЕЗИДЕНТ (PRESIDENT)» несет в себе семантическое значение первенства данной марки среди других часовых брендов.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в

силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №745529.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения о зарегистрированных товарных знаках (7);
- постановление Гагаринского районного суда г. Москвы (8);
- определение Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-58957/24-12-480 от 25.03.2024 (9);
- отзыв на заключение специалиста №24-8122 01.06.2024-04.06.2024 (10);
- заключение специалиста №26-24 т 24.06.2024 (11);
- копия определения кассационного суда от 25.07.2024 (12).

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

С учетом даты (10.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые символы и термины.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается

регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно положению пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры о нарушении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№543094, 745529.

Указанное позволяет признать ИП Комолова А.А. заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 745529.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения о том, что словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ» оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 1 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ», который согласно общедоступным словарным источникам информации («Словарь бизнес-терминов», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10550>, Бизнес. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998, Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001) имеет следующие значения: 1. Лицо, отвечающее за эффективную деятельность организации, если она является неприбыльной, и за получение приемлемой для акционеров прибыли в коммерческих организациях. Хотя этот термин формально более распространен в Северной Америке, а не в Великобритании, в настоящее время он иногда используется в Великобритании вместо термина «управляющий директор» (managing director). 2. Президент США. (president). 3. Глава американской компании, аналогично – совета директоров в английской фирме. 4. Титул, которым иногда именуется бывший председатель или исполнительный директор британской

компании. Это почетная должность, обладатель которой не несет существенной ответственности за деятельность фирмы. 5. Выборный глава государства в большинстве стран с республиканской формой правления. 6. Высшее должностное лицо компании, корпорации.

Таким образом, семантика словесного элемента «ПРЕЗИДЕНТ» обозначает высшую выборную должность либо в какой-то организации, либо в государстве. В разговорной речи слово «президент» связывается с конкретным лицом, государством или организацией ситуативно, в рамках так называемого релевантного денотативного пространства и в соответствии с принципом приоритета. Вместе с тем, обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» выполнено без привязки к какому-либо лицу, государству или компании, не может являться указанием на какой-либо материальный объект.

В силу изложенного, довод возражения о том, что обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» будет связываться и восприниматься непосредственно у российского потребителя с главной государством Российской Федерации, является неубедительным. Помимо прочего, в материалах дела отсутствуют документальные доказательства восприятия оспариваемого обозначения исключительно в контексте «Президент Российской Федерации» и никак иначе. В этой связи, нельзя однозначно сказать, что слово «ПРЕЗИДЕНТ» спорного товарного знака ассоциируется только с Президентом Российской Федерации.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено сведений из словарей (в том числе терминологических), энциклопедий, справочников, анализ которых позволил бы сделать вывод о том, что обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» является термином в конкретной области деятельности, относящейся к товарам 14 класса МКТУ.

Помимо прочего, словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» используется в своем обычном общеязыковом значении и не указывает на конкретных лиц, должности в Российской Федерации или государственные символы Российской Федерации. К материалам возражения лицом, его подавшим, не было представлено сведений о том, что оспариваемый товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ» является



объектом, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части.

Представленные лицом, подавшим возражение, а также правообладателем товарного знака по свидетельству №745529 лингвистические заключения (1-3, 10-11) являются мнениями частных лиц, содержат противоречивые сведения и не могут быть учтены при рассмотрении данного возражения. Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что из представленных к возражению заключений (1-3), сделанных различными специалистами-лингвистами, явным образом не следует, что обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» относится к какому-либо общепринятому символу и термину, используемому в конкретной области деятельности.

В этой связи коллегией было установлено, что спорное обозначение в отношении товаров 14 класса МКТУ не является общепринятым символом и термином, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает на следующее.

Приведенное выше семантическое значение словесного элемента «ПРЕЗИДЕНТ» обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

В материалах дела не представлены сведения об использовании какого-либо обозначения, которое являлось бы сходным до степени смешения со словесным элементом «ПРЕЗИДЕНТ» оспариваемого товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах присутствия товаров лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы по производству товаров, затрат на рекламу, территорию их распространения, степень информированности потребителей о товарах, маркированных обозначением «ПРЕЗИДЕНТ» и т.д.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара и лица, производящего эти товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, представляющим или включающим слова, выражения, изображения, другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, и в этой связи не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Спорный товарный знак не относится к таким обозначениям, использование которых в отношении определенных товаров может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам, обозначениям, обладающим негативной семантикой, способствующим потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Напротив, в данном случае, лексема «ПРЕЗИДЕНТ» воспринимается в качестве метафоры (слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение предмета или явления с каким-либо другим на основе их общего признака), которая может ассоциироваться у среднего российского потребителя по отношению к товарам 14 класса МКТУ, относящимся к часам, благородным металлам, ювелирным изделиям, с их солидностью, весом и значимостью, когда в случае покупки этих товаров клиент повысит свой социальный статус.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает общественные интересы, так как не ограничивает возможность доступа на рынок товаров добросовестных конкурентов.

Указанный вывод подтверждается многочисленными регистрациями товарных знаков в отношении различных товаров, приведенных в отзыве правообладателя товарного знака, содержащих в своем составе словесные элементы

«ПРЕЗИДЕНТ», «PRESIDENT», выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №745529 не противоречит пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №745529.**