

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 20.12.2024, поданное компанией Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1720659, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**SPEEDMASTER**» с конвенционным приоритетом от 01.07.2022, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1720659 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.02.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1720659 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ.

Данное решение явилось подтверждением предварительного отказа от 23.06.2023, согласно которому знак «**SPEEDMASTER**» по международной регистрации №1720659 является сходным до степени смешения с товарным

знаком « *Speedmaster* » по свидетельству №807371, зарегистрированным на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, город Уфа и со знаком «SPEEDMASTER» по международной регистрации №1297514, зарегистрированным на имя BELSTAFF GROUP S.A., Швейцария, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству №840035 были исключены все товары 09 класса МКТУ, услуга «ремонт и уход за часами» 37 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ до услуг 35 класса МКТУ: *«retail store services for software capable of virtually reproducing goods, namely jewellery, cuff links, key rings, chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch straps, watch boxes, watch movements, apparatus for timing sporting events and their accessories for use online; retail and online retail services in a virtual environment featuring downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens (NFTs) in respect of jewellery, cuff links, key rings, chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch straps, watch boxes, watch movements, apparatus for timing sporting events and their accessories; marketing through product placement in online games or in virtual environments in respect of jewellery, cuff links, key rings, chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch straps, watch boxes, watch movements, apparatus for timing sporting events and their accessories»* / «услуги розничного магазина по продаже программного обеспечения, способного виртуально воспроизводить товары, а именно

ювелирные изделия, запонки, брелоки, хронометры, хронографы, часы, будильники, корпуса часов, ремешки для часов, коробки для часов, часовые механизмы, приборы для хронометража спортивных соревнований и аксессуары к ним для использования в Интернете; услуги розничной и онлайн-торговли в виртуальной среде с использованием загружаемых цифровых файлов, удостоверенных неплавкими жетонами (NFT), в отношении ювелирных изделий, запонок, брелоков, хронометров, хронографов, часов, будильников, корпусов часов, ремешков для часов, шкатулок для часов, часовых механизмов, приборов для хронометража спортивных соревнований и их аксессуаров; маркетинг посредством размещения продукции в онлайн-играх или виртуальных средах в отношении ювелирных изделий, запонок, брелоков, хронометров, хронографов, часов, будильников, корпусов часов, ремешков часов, коробок часов, часовых механизмов, приборов для хронометража спортивных мероприятий и их аксессуаров»;

- заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к товарам 03, 18 и 25 классов МКТУ, не являются однородными услугами 35 класса МКТУ, относящимся к товарам 14 класса МКТУ.

Заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1720659 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ.

С учетом приоритета (01.07.2022) знака по международной регистрации №1720659 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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 звукосочетаний 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 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 «**SPEEDMASTER**» по международной регистрации представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана в рамках возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Противопоставленный знак [1] « *Speedmaster* » по свидетельству №807371 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 04, 11, 12, 28, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «SPEEDMASTER» по международной регистрации №1297514 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают тождественный словесный элемент «SPEEDMASTER». При этом словесный элемент SPEEDMASTER» является единственным индивидуализирующим элементом, как заявленного обозначения, так и товарных знаков по свидетельствам №№1297514, 807371.

Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, имеющими сходное графическое исполнение.

Ввиду того, что заявителем был ограничен заявленный перечень услугами 35 класса МКТУ, противопоставление в виде товарного знака [1] может быть снято, поскольку испрашиваемые услуги не являются однородными товарам и услугам противопоставленной регистрации.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«retail store services for software capable of virtually reproducing goods, namely jewellery, cuff links, key rings, chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch straps, watch boxes, watch movements, apparatus for timing sporting events and their accessories for use online; retail and online retail services in a virtual environment featuring downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens (NFTs) in respect of jewellery, cuff links, key rings, chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch straps, watch boxes, watch movements, apparatus for timing sporting events and their accessories; marketing through product placement in online games or in virtual environments in respect of jewellery, cuff links, key rings, chronometers,*

chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch straps, watch boxes, watch movements, apparatus for timing sporting events and their accessories» / «услуги розничных магазинов для программного обеспечения, способного виртуально воспроизводить товары, а именно ювелирные изделия, запонки, брелоки, хронометры, хронографы, настенные часы, будильники, корпуса часов, ремешки для часов, футляры для часов, часовые механизмы, приборы для измерения времени спортивных мероприятий и их принадлежности для использования в сети Интернет; услуги розничной торговли и онлайн-торговли в виртуальной среде с использованием загружаемых цифровых файлов, аутентифицированных невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в отношении ювелирных изделий, запонок, брелоков, хронометров, хронографов, настенных часов, будильников, корпусов часов, ремешков для часов, футляров для часов, часовых механизмов, приборов для измерения времени спортивных мероприятий и их принадлежности; маркетинг посредством размещения продукции в онлайн-играх или в виртуальной среде в отношении ювелирных изделий, запонок, брелоков, хронометров, хронографов, настенных часов, будильников, корпусов часов, ремешков для часов, футляров для часов, часовых механизмов, приборов для измерения времени спортивных мероприятий и их принадлежности» и услуги 35 класса МКТУ «the bringing together, for the benefit of others, of cosmetics, perfumes, makeup, personal deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use, soaps, bath oils, bath foams, bath cream, shower soaps, shaving creams, beauty creams, vanishing creams, skin lotions, lotions, body milk, sun oils, sun milks, tissues impregnated with cosmetic lotions, eyebrow pencils, eyeliners, mascaras, face powder, lipsticks, cleansing milks, hair care preparations, shampoos, henna, hair creams, hair sprays, nail polish, cosmetic kits, spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, contact lenses, cases, chains and cords for glasses and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid goods, covers for portable multimedia players, covers for mobile phones, covers for DVDs, covers for CDs, covers for computer cables, covers for

audio reproduction devices, covers for palmtops, covers for electronic agendas, covers for photographic cameras and covers for film cameras, watches and clocks, chronographs and chronometers, earrings, rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious metal, shoe ornaments of precious metal, boxes of precious metal, pins, tie clips, cuff links, watch straps, handbags, traveling bags, briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, suitcases, cosmetic bags sold empty, sports bags included in this class, bags for athletic equipment, evening and shoulder bag for ladies, leather shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight bags, carry-on bags, satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), hides, cases and boxes made of leather, bags made of leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes, coats, jackets, trousers, skirts, tops, raincoats, overcoats, belts, braces for clothing, suits, stuff jackets, jumpers, jeans, dresses, cloaks, raincoats, parkas, shirts, T-shirts, sweaters, underwear, babydolls being nightwear, bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, dressing gowns, shawls, scarves, ties, neckties, sweat shirts, undershirts, polo shirts, body suits, shorts, shoes, slippers, overshoes, galoshes, wooden clogs, soles for footwear, footwear upper, boots, ski boots, half boots, esparto shoes or sandals, sandals, bath sandals, gloves, mittens, hats and caps, visors (headwear), appliances, machines and devices for sports games, for sport and for physical exercises, video game machines, bags and knapsacks for sporting articles, ornaments for Christmas trees, except illumination articles and confectionery, toys, gloves for games and gloves for playing sports, plush toys, skis, snowboards, dolls' clothes, accessories for dolls, excluding the transport thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods» / «сведенный воедино ассортимент косметики, парфюмерии, макияжа, персональных дезодорантов и антиперспирантов, эфирных масел для личного пользования, мыла, масел для ванн, пен для ванн, крема для душа, мыла для бритья, кремов для красоты, кремов для снятия макияжа, лосьонов для кожи, молочка для тела, масел для загара, молочка для

загара, салфеток, пропитанных косметическими лосьонами, карандашей для бровей, подводок для глаз, туши для ресниц, пудры для лица, губной помады, очищающего молочка, средств по уходу за волосами, шампуней, хны, кремов для волос, лаков для волос, лаков для ногтей, косметических наборов, очков, солнцезащитных очков, линз и оправ для них, контактных линз, футляров, цепочек и шнурков для очков и очков, деталей и фурнитуры для всех вышеперечисленных товаров, чехлов для портативных мультимедийных плееров, чехлов для мобильных телефонов, чехлов для DVD, чехлов для CD, чехлов для компьютерных кабелей, чехлов для аудиовоспроизводящих устройств, чехлов для карманных компьютеров, чехлов для электронных ежедневников, чехлов для фотокамер и чехлов для пленочных камер, часы, хронографы и хронометры, серьги, кольца, ожерелья, браслеты, декоративные булавки из драгоценных металлов, украшения для обуви из драгоценных металлов, коробки из драгоценных металлов, булавки, зажимы для галстука, запонки, ремешки для часов, дамские сумочки, дорожные сумки, портфели, кожаные портфели, кожаные держатели кредитных карт, кошельки, кожаные портфели для документов, кожаные ключницы, кошельки, чемоданы, косметички, продаваемые пустыми, спортивные сумки, включенные в этот класс, сумки для спортивного инвентаря, вечерние и наплечные сумки для женщин, кожаные сумки для покупок, школьные сумки, сумки для одежды для путешествий, переноски костюмов для путешествий, сумки для обуви для путешествий, пляжные сумки, сумки для подгузников, рюкзаки, сумки Бостон, дорожные сундуки, дорожные сумки, сумки для ношения на ночь, сумки для ручной клади, ранцы, оперные сумки, несессеры (не в комплекте), шкуры, футляры и коробки из кожи, сумки из кожи для упаковки, кожаные ремни, зонты, кожаные поводки, пальто, куртки, брюки, юбки, топы, плащи, пальто, ремни, подтяжки для одежды, костюмы, куртки, джемперы, джинсы, платья, плащи, плащи, парки, рубашки, футболки, свитера, нижнее белье, ночные рубашки, халаты, купальные костюмы, negligee, купальники, халаты, шали, шарфы, галстуки, галстуки,

толстовки, майки, поло, боди, шорты, обувь, тапочки, галоши, деревянные бабашки, подошвы для обуви, верх обуви, ботинки, лыжные ботинки, полусапожки, туфли или сандалии эспарто, сандалии, банные сандалии, перчатки, варежки, шапки и кепки, козырьки (головные уборы), приспособления, машины и устройства для спортивных игр, для спорта и для физических упражнений, игровые автоматы, сумки и рюкзаки для спортивных товаров, елочные украшения, за исключением осветительных приборов и кондитерских изделий, игрушки, перчатки для игр и перчатки для занятий спортом, плюш игрушки, лыжи, сноуборды, одежда для кукол, аксессуары для кукол для выгоды третьих лиц, за исключением их транспортировки, предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных товаров» противопоставленного знака [2] относятся к услугам по продвижению товаров и услуг (в том числе ювелирных изделий, часов, хронометров, хронографов), имеют общее назначение (для сбыта и реализации), общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2024.