

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента от 26.11.2019 по международной регистрации №1425270, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **SPEEDMASTER** с конвенционным приоритетом от 31.01.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 06.07.2018 за №1425270 на имя заявителя в отношении товаров 09, 14 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.11.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1425270 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1)

сходен до степени смешения с товарным знаком **SPEEDMASTER**

по свидетельству №271594 с приоритетом от 26.01.2004 – (2), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 29.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что часть заявленных товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«Smartwatches, smartwatches with payment functions; spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for spectacles, sunglasses and magnifying glasses / Умные часы, умные часы с функцией оплаты»* не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку относятся к разным родовым и видовым группам товаров («электронное часовое устройство», с одной стороны, и «оборудование для обработки информации и другие товары», с другой стороны), соответственно, обладают разным функциональным назначением, реализуются через разные каналы сбыта, не являются взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей;

- заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак не используется правообладателем в отношении товаров 09 класса МКТУ, в то время, как заявитель длительное время, начиная с 1957 года, использует обозначение «SPEEDMASTER» при маркировке товаров «часы». В связи с указанным отсутствует вероятность смешения рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) в глазах потребителей, что подтверждается судебной практикой (Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 и Определением Верховного суда Российской Федерации от 03.04.2017 № 300-ЭС17-2229 и др.).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425270 в отношении заявленного перечня товаров 09, 14 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- распечатка из сети Интернет статьи «Что такое смарт-часы» – [1];

- сведения о знаке **SPEEDMASTER** по международной регистрации №658597 с приоритетом от 08.08.1996 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя заявителя – [2];

- распечатка из сети Интернет сведений о часах «SPEEDMASTER» - [3].

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегия пришла к решению о правомерности выводов, указанных в решении Роспатента от 26.11.2019, в части несоответствия знака по международной регистрации №1425270 в отношении товаров 09 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 19.02.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2019». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

В решении Суда от 15.09.2021 по делу № СИП-518/2021 отмечено, что в материалы судебного дела заявителем были представлены сведения о товарном знаке по свидетельству № 271594 (2), в соответствии с которыми правовая охрана данного товарного знака полностью прекращена на основании заявления правообладателя.

По указанным причинам Суд отменил решение Роспатента от 19.02.2021 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 29.12.2020, поданное компанией Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), на решение Роспатента от 26.11.2019.

В соответствии с решением Суда от 15.09.2021 по делу № СИП-518/2021 возражение рассмотрено повторно.

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

С учетом даты (31.01.2018) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1425270 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 подпункта 2 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 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.

Знак по международной регистрации №1425270 – (1) представляет собой словесное обозначение **SPEEDMASTER**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, казанных в перечне регистрации

Согласно решению Роспатента от 19.02.2021 рассматриваемому знаку (1) не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку он сходен с товарным

знаком **SPEEDMASTER** по свидетельству №271594 – (2).

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2021 по делу № СИП-518/2021, заявитель не оспаривает законность противопоставления Роспатентом товарного знака по свидетельству №271594 (2), вместе с тем, просит учесть, что правовая охрана данного товарного знака досрочно полностью прекращена на основании заявления правообладателя.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Госреестра, опубликованным 06.04.2021, правовая охрана товарного знака по свидетельству №271594 (2) досрочно полностью прекращена на основании заявления правообладателя от 24.03.2021

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1425270 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2020, отменить решение Роспатента от 26.11.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1425270 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09, 14 классов МКТУ.