

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 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 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.

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

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)

SPEEDMASTER

сходен до степени смешения с товарным знаком

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 такие заявленные товары 09 класса МКТУ как *«Smartwatches, smartwatches with payment functions; spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for spectacles, sunglasses and magnifying glasses / Умные часы, умные часы с функцией оплаты»* существенно отличаются от товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака;

- сопоставляемые товары 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 посредством разных каналов сбыта, не являются взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей и, следовательно, не являются однородными;

- кроме того, при анализе сравниваемых обозначений следует учитывать фактические обстоятельства, к которым относится следующее.

- противопоставленный знак не используется правообладателем в отношении товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем 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 (Определение Верховного суда Российской Федерации от 03.04.2017 № 300-ЭС17-2229 и др.);

- также заявитель обращает внимание, что обозначение «SPEEDMASTER» используется им длительное время, по крайней мере, с 1957 года, в отношении однородных товаров, а именно в качестве названия коллекции часов.

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].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.02.2021, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что заявителем предпринимаются действия по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленному товарному знаку (2) в связи с неиспользованием.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано в связи со следующим.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (2) в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Следует также отметить, что согласно материалам дела о существовании противопоставленного товарного знака (2) заявитель узнал в начале 2019 года, когда в его адрес 20.03.2019 было направлено предварительное решение экспертизы.

Таким образом, на дату (03.02.2021) заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что заявителем не были представлены материалы, подтверждающие действия заявителя.

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, казаных в перечне регистрации

Противопоставленный товарный знак **SPEEDMASTER** по свидетельству №271594 – (2), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат фонетически и визуально тождественный словесный элемент «SPEEDMASTER», что заявителем не оспаривается.

Согласно решению Роспатента знаку по международной регистрации №1425270 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«Умные часы, умные часы с функцией оплаты; очки, солнечные очки, лупы; футляры для очков, солнцезащитных очков и луп»*.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал следующее

Сопоставляемые товары *«очки, солнечные очки, лупы; футляры для очков, солнцезащитных очков и луп»* идентичны, что заявителем не оспаривается.

Что касается таких заявленных товаров, как *«Умные часы, умные часы с функцией оплаты»*, то коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации часы – это прибор, механизм для определения времени; прибор для измерения текущего времени, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>.

Смартчасы – также относятся к приборам, которые показывают время, но вместе с тем, оснащены многими другими функциями, например, могут читать смс-сообщения, контролировать здоровье, мотивировать на спорт, заботливо будить по утрам, то есть смарт часы – это компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью; современные умные часы – это носимые компьютеры, см. сайт Википедия и материалы, представленные заявителем [1].

Таким образом, указанные выше заявленные товары однородны товарам «*приборы для измерения; приборы измерительные; приборы точные измерительные; оборудование для обработки информации и компьютеры*», указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение (измерение), один круг потребителей (потребители электронных часов).

Что касается довода заявителя относительно длительного использования заявленного обозначения в отношении товаров «часы», то коллегия отмечает, что представленная одна распечатка из сети Интернет [3], без фактического подтверждения использования с 1957 года, не может служить подтверждением данного довода. Кроме того, в распечатке [3] содержится информации о наручных часах, которые относятся к товарам 14 класса МКТУ, в отношении которых заявитель обладает исключительном правом на знак [2].

Что касается довода заявителя относительно неиспользования противопоставленного знака (2), то коллегия отмечает, что данный товарный знак является действующим, и не может не учитываться при анализе рассматриваемого знака (1) на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на судебные решения также не может повлиять на выводы коллегии, поскольку касается иных дел, по которым установлены иные обстоятельства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1425270 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №271594 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2019.