


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.11.2016, поданное ЗАО «Часовой завод «Полет», Москва (впоследствии наименование заявителя было изменено на ООО «Часовой завод «Полет») (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731840, при этом установлено следующее.

**ПОЛЕТ**  
часовой завод

Словесное обозначение «» по заявке №2014731840 с приоритетом от 19.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.07.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731840 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не соответствующее требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «POLIOT», «ПОЛЕТ», «POLJOT»

по свидетельствам №№378287 (1), 276547 (2), 263778 (3), 258159 (4), 258294 (5), 258278 (6), 262617 (7), 60493 (8), 18562 (9), зарегистрированных ранее на имя Полет Интернейшнл СА, 4, Рю Шарль Бонне, 1206, Женева, Швейцария, в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 14 и услугам 35 классов МКТУ.

Экспертиза указала, что словесные элементы «Часовой завод» являются неохраняемыми, поскольку представляют собой видовое наименование организации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, являясь российским производителем часовой продукции, имея конструкторские и производственные мощности, производственную и учебную базу, осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации;

- объемы производства и значительный период работы на рынке производства часов, а также публикации в открытой печати информации о товаре способствуют узнаванию потребителями продукции, маркируемой заявленным обозначением;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку часть из них выполнена буквами латинского алфавита, два знака являются комбинированными;

- заявитель полагает, что ни один из противопоставленных товарных знаков не используется их правообладателем на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ на протяжении последних трех лет;

- словосочетание «Полет Часовой завод» является не только словесным элементом заявленного обозначения, но и фирменным наименованием заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731840 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

К возражению приложен лист записи ЕГРЮЛ ЗАО «Часовой завод «Полет» (10).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 30.11.2016, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 13.12.2016 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 по делу №СИП-74/2017 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 13.12.2016, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 10.11.2016 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731840.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 10.11.2016 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявитель представил корреспонденцию от 31.05.2017, в которой указывалось следующее:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1, 4-9) досрочно прекращена в отношении товаров 14 класса МКТУ вследствие их неиспользования на основании решений Суда по интеллектуальным правам;

- с учетом изложенного основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731840 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ должны быть сняты;

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «часовой завод».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731840 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в заявке, с исключением из правовой охраны словесных элементов «часовой завод».

Заявителем представлены копии решений Суда по интеллектуальным правам, касающихся досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков (1, 4-9) (11).

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.09.2014) заявки №2014731840 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены

товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место производства или сбыта.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке

ПОЛЕТ<sup>1</sup>  
часовой завод

№2014731840 обозначение «» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. На первой строке расположен словесный элемент «ПОЛЕТ», являющийся доминирующим элементом обозначения, благодаря своему смысловому и пространственному значению в заявленном обозначении. На второй строке размещены словесные элементы «часовой завод», выполненные буквами более мелкого размера, чем словесный элемент «ПОЛЕТ», представляющие собой видовое наименование предприятия, в связи с чем являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2014731840 испрашивается заявителем только в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила серию товарных знаков (1-9), включающих словесные элементы «POLIOT», «ПОЛЕТ», «POLJOT».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленной серией товарных знаков обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «ПОЛЕТ»/« POLIOT»/« POLJOT».

При анализе материалов дела, коллегией было учтено следующее.

Согласно представленным заявителем сведениям (11) на основании решений Суда по интеллектуальным правам правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1, 4-9) досрочно прекращена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Что касается противопоставленных экспертизой товарных знаков (2, 3), то их правовая охрана не распространяется в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При указанных обстоятельствах коллегия пришла к выводу о том, что серия противопоставленных товарных знаков (1-9) не является препятствием

для регистрации заявленного обозначения по заявке №2014731840 в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя заявителя, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2016, отменить решение Роспатента от 11.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731840.**