

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, поступившее 12.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 30.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706284, поданное Манчестер груп ЛТД, Сьют 102, Граунд Флор, Блэйк Билдинг, Корнер Айр энд Хатсон Стритс, Белиз Сити, Белиз (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

BOUCHERON

Словесное обозначение по заявке №2014706284 подано на регистрацию в качестве товарного знака 28.02.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706284 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования компании BOUCHERON HOLDING, 26, place Vendôme, F-75001, PARIS, France (см. boucheron.com), широко известной в области производства разных групп товаров и являющейся правообладателем многочисленных знаков со словом «BOUCHERON»

по международным регистрациям №№711808, 680221, 604499, 473552, 466716, 1200792, 189997, 986424, 924846.

Перечень товаров международной регистрации №473552 включает диетические продукты для детей, алкогольные напитки.

В связи с известностью компании BOUCHERON HOLDING регистрация заявленного обозначения на имя другого лица даже применительно к неоднородным товарам способна ввести потребителей в заблуждение относительно действительного производителя товаров и будет противоречить общественным интересам, поскольку связана с использованием репутации известной компании.

В возражении, поступившем от 12.11.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары компании BOUCHERON HOLDING, маркированные обозначением «BOUCHERON», составляют ювелирные изделия высокой стоимости - аксессуары, подчеркивающие соответствующий уровень материальной, финансовой состоятельности их владельца, и предлагаются к продаже всего в четырех магазинах, находящихся в четырех разных городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону);

- круг потребителей данных товаров, отличающихся достаточно высоким уровнем доходов, чрезвычайно мал;

- кроме того, не все из тех людей, которые потенциально могут себе позволить приобрести украшение такой стоимости, действительно являются клиентами компании «BOUCHERON» или людьми, которые интересуются ее продукцией;

- согласно проведенному в 2015 году компанией Deloitte (международная консалтинговая компания, наряду с Ernst & Young, PwC, и KPMG, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний), исследованию, в рейтинг Топ-100 производителей предметов роскоши и люксовых брендов не входит ни компания BOUCHERON HOLDING, ни товары, являющиеся предметами роскоши, маркированные обозначением «BOUCHERON»;

- обозначение «BOUCHERON» по заявке №2014706284 воспроизводит товарный знак «BUCHERON» по свидетельству №506188, принадлежащий заявителю и зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ, и отличается от него наличием дополнительной гласной буквы «О» в первом слоге, не влияющей на произношение слова и семантическое содержание;

- товары 30 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке №2014706284, не являются однородными товарам и услугам, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку они относятся к различным родовым группам, имеют разные потребительские свойства и назначение, условия производства и реализации;

- заявитель осуществляет производство и поставки первоклассного шоколада «Бушерон», заслужившего у российского потребителя высокую репутацию качественного и вкуснейшего шоколада, изготовленного по собственным авторским, неповторимым рецептам; помимо шоколада, в ассортиментный портфель входит высококачественный чай, кофе и какао;

- заявитель имеет высокую деловую репутацию на товарном рынке пищевых продуктов и не намерен пользоваться чужой репутацией компании, чья деятельность касается совершенно иной сферы, а товары мало представлены на территории Российской Федерации и неизвестны подавляющему большинству российских потребителей;

- учитывая изложенное, и принимая во внимание, что словесный элемент «BOUCHERON» является семантически нейтральным по отношению ко всем заявленным товарам, а продукция заявителя всегда содержит достоверную информацию об изготовителе и относится к сегменту недорогих товаров широкого потребления и повседневного спроса, которые приобретаются «на бегу», отсутствуют основания полагать, что в отношении товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя;

- обозначение по заявке №2014706284 не вызывает негативные ассоциации, реакцию, восприятие общества, не нарушает законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности, иных областях правового регулирования, не противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706284 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы:

- отчет компании «Deloitte» Топ-100 производителей предметов роскоши и люксовых брендов 2015 г. [1];

- информация из Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов, по городам, за 2014 г. [2];

- сведения о крупнейших городах России по населению 2015 г. [3];

- статья портала Retail.ru от 18.02.2014 «Обзор отрасли розничной торговли продовольственными товарами в РФ» [4];

- статья портала TheVillage.ru от 12.10.2015, касающаяся данных Росстата о распределении доходов в Москве [5];

- статья газеты «Ведомости», опубликованная в № 3913 от 09.09.2015 под заголовком «Бедная Россия», о доходах населения [6];

- каталог продукции [7];

- упаковки шоколада «BUCHERON», 3 шт. [8];

- договор поставки №15112012 от 15.11.2012 [9];

- договор поставки №395 от 08.02.2013 [10];

- договор №0017 от 21.01.2014 [11];

- соглашение №ИМГ 008 от 16.01.2014 [12];

- договор поставки №4 от 03.06.2013 [13];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ» [14];
- протокол №1 общего собрания учредителей ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ» от 09.12.2011 [15];
- протокол №2 общего собрания участников ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ» от 10.07.2012 [16];
- протокол №3 общего собрания учредителей ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ» от 20.03.2013 [17];
- приказ №15 ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ» от 20.03.2013 [18];
- устав ООО «МАНЧЕСТЕР ЭНТЕРПРАЙЗ» [19];
- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу [20];
- должностная инструкция дизайнера от 10.04.2009 [21];
- должностная инструкция арт-директора от 18.11.2009 [22];
- приказ №63-1 от 24.01.2014 о разработке этикетки для производства шоколадных, конфетных и чайных изделий «BOUCHERON» [23];
- документы, относящиеся к участию в выставке «ПРОДЭКСПО-2015» [24];
- рецептуры шоколада «BUCHERON» [25];
- товарные накладные [26];
- декларации о соответствии [27];
- продажи позиций «BUCHERON» за 2013 – 2014 гг. [28];
- договоры поставок [29];
- акты сдачи-приемки оказанных услуг [30];
- продажи позиций (Главкофе, кофе BOUCHERON, кофе Наша Марка) за период 01.01.2014 – 31.05.2016 [31];

- фото продукции [32].

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

С учетом даты подачи 28.02.2014 заявки №2014706284 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

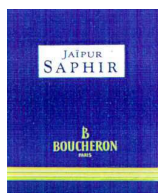
Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **BOUCHERON**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя Манчестер групп ЛТД, Белиз в отношении товаров 30 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и противоречит общественным интересам.

Действительно, заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования компании BOUCHERON HOLDING, 26, place Vendôme, F-75001, PARIS, France (см. boucheron.com), которой принадлежит противопоставленная экспертизой серия знаков по международным регистрациям №№711808, 680221, 604499, 473552, 466716, 1200792, 189997, 986424, 924846 со словесным элементом «BOUCHERON»:



 (№711808),  BOUCHERON (№680221), BOUCHERON (№604499), BOUCHERON (№473552), BOUCHERON (№466716), BOUCHERON (№1200792),  (№189997),  (№986424), BOUCHERON (№924846).

«BOUCHERON» («Бушерон») - это ювелирный дом, основанный в 1858 году Фредериком Бушероном, фамилия которого легла в основу названия ювелирного дома и, собственно, наименования юридического лица BOUCHERON HOLDING. Четыре поколения семьи посвятили жизни становлению компании, которая теперь является лидером в своей отрасли на мировом рынке.

Среди почитателей компании BOUCHERON всегда было много знаменитостей: актеры, музыканты, представители серьезных компаний, члены

королевских семей. В конце XIX века BOUCHERON стал официальным поставщиком украшений для российского царского двора. А позже знаменитого ювелира пригласили и другие правящие дома – английский, египетский и иорданский. В Америке под власть этих ювелирных украшений попали семейства Рокфеллеров, Асторов и Вандербильтов, в Голливуде коллекциями BOUCHERON восхищались Грета Гарбо, Рита Хейворт и Марлен Дитрих. Великая французская певица Эдит Пиаф часто надевала на свои выступления и фотосессии изделия BOUCHERON. Сегодня, в начале XXI века, эти драгоценности носят представительницы нового поколения киноактрис — Николь Кидман, Пенелопа Круз, Джулианна Мур, Рейчел Вайз, Кристин Скот Томас и Диана Крюгер.

Французский ювелирный дом выпускает также коллекции мужских украшений, часы, духи и интерьерные аксессуары (см. <http://www.multibrand.ru/brands/Boucheron/history/>, <http://www.rings.ru>).

Таким образом, обозначение BOUCHERON приобрело известность в качестве названия ювелирного дома, специализирующегося на производстве ювелирных украшений и аксессуаров, а также парфюмерной продукции (духов). При этом продукция ювелирного дома имеет высокую ценовую категорию и, как следствие, узкий круг потребителей (с соответствующим уровнем доходов).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для маркировки продуктов питания (в частности, кофе, чая, кондитерских изделий, зерновых продуктов, приправ и пр.), то есть для принципиально иной сферы производства.

При этом согласно прилагаемым к возражению документам заявитель уже осуществляет выпуск шоколада под обозначением «BOUCHERON», которое зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №506188) на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, аналогичным товарам, указанным в перечне рассматриваемой заявки. Таким образом, заявителю уже принадлежит исключительное право на товарный знак, обладающий высокой степенью сходства с названием ювелирного дома BOUCHERON.

Очевидно, что ювелирные изделия/парфюмерная продукция и продукты питания не совпадают по основным признакам, учитываемым при определении однородности (относятся к различным родовым группам товаров, имеют различное назначение, стоимость, круг потребителей, реализуются в различных магазинах).

Относительно наличия у компании BOUCHERON HOLDING перечисленных выше в настоящем заключении знаков со словесным элементом «BOUCHERON», охраняемых на территории Российской Федерации, следует отметить, что их действие не распространяется на товары 30 класса МКТУ (продукты питания). При этом коллегия не располагает сведениями о том, что ювелирный дом BOUCHERON осуществляет какую-либо деятельность в области производства пищевых продуктов.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания полагать, что у российских потребителей возникнут несоответствующие действительности представления о принадлежности пищевых продуктов 30 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, к ювелирному дому BOUCHERON.

Поскольку заявитель и компания BOUCHERON HOLDING осуществляют деятельность в различных сегментах рынка, довод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам в связи с использованием репутации известной компании, является необоснованным.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2015, отменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706284.