

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 09.07.2012, поданное компаниями Ричмонт Интернешнл С.А. и Мануфактур Егер-ЛеКультр С.А., Швейцария (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Jaeger-LeCoultre» по свидетельству №391328, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008727568 с приоритетом от 27.08.2008 зарегистрирован 12.10.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №391328 на имя Международной коммерческой компании «ИнПро ЭйДжи», 103 Шэм Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (далее - правообладатель) в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «Jaeger-LeCoultre», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, над которым размещен изобразительный элемент в виде прямых углов, расположенных симметрично относительно вертикали.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.07.2012, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Jaeger-LeCoultre» по свидетельству №391328 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 6(2), 8 и 9(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №583216 [1] и №728696 [2], имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица;

- оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования компании «Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A.», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак состоит из фамилий известных лиц Антуана ЛеКультра и Эдмонда Жагера, при этом согласия от данных лиц или их наследников на регистрацию оспариваемого товарного знака не давалось;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и источника их происхождения.

На основании вышеуказанного лица, подавшие возражение, просят признать регистрацию №391328 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из коммерческого реестра компании Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A.[3];

- газетные и электронные публикации [4];

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса [5];

-маркетинговое исследование о производителях одежды, присутствующих на российском рынке и выпускающих часы, фотографии образцов одежды и аксессуаров «Jaeger-LeCoultre», производимых лицом, подавшим возражение [6];

- постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №16912/11 от 24 апреля 2012 г.[7];

- определение о возобновлении надзорного производства и отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №ВАС-15771/11 от 27 июня 2012 г.[8].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.08.2008) оспариваемого 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 Кодекса), псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак «Jaeger-LeCoultre» по свидетельству №391328 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, образованного прямыми углами, и двух словесных элементов «Jaeger» и «LeCoultre», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и соединенных дефисом. При этом словесный элемент «Jaeger» имеет определенное смысловое значение в переводе с английского языка, а именно, jaeger - охотник, егерь, стрелок (см. <http://slovari.yandex.ru>). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №728696 [2] является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «Jaeger-LeCoultre». При этом первая буква «J» в слове «Jaeger» и последняя буква «E» в слове «Coultre» соединены друг с другом при помощи горизонтальной черты, которая проходит в нижней части словесных элементов «Jaeger-LeCoultre». Правовая охрана международной регистрации №728696 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 04 - 17, 19 - 22, 26 - 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №583216 [1] тождественен международной регистрации №728696. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они являются сходными в целом, несмотря на незначительные отличия в графике. Сходство обозначений обусловлено тождеством их словесных элементов «Jaeger-LeCoultre», а также использованием при их выполнении букв одного алфавита и стандартного шрифта.

В отношении однородности товаров, для которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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. Таким образом, указанный перечень признаков однородности не является исчерпывающим.

Как указано судом апелляционной инстанции по делу Арбитражного суда г. Москвы №А40-126318/10-26-1045, при установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Противопоставленные знаки «Jaeger-LeCoultre» [1-2] действуют в отношении широкого перечня товаров и услуг 01, 02, 04-17, 19-22, 26-42 классов МКТУ, среди которых, в частности, такие товары/услуги как часы, ювелирные изделия, аксессуары одежды, обработка материалов. Таким образом, владельцу противопоставленных знаков принадлежит исключительное право их использования в отношении множества разных групп товаров и услуг.

В рассматриваемой ситуации необходимо учитывать, что в случае маркировки указанных выше товаров/услуг и товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, сходными обозначениями со словесным элементом «Jaeger-LeCoultre» у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. Кроме того, следует отметить, что швейцарские часы «Jaeger-LeCoultre» в силу известности бренда, их качественных характеристик и высокой стоимости воспринимаются потребителями не только как устройство для измерения времени, имеющее утилитарный характер, но и как аксессуар, подчеркивающий определенный уровень финансовой состоятельности их владельца.

Таким образом, наличие часов с товарным знаком «Jaeger-LeCoultre» является элементом общего представления о статусе их владельца, включающего,

в том числе и качество одежды, обуви, головных уборов, различных аксессуаров, таких как сумки, бумажники, запонки и т.п.

Соответственно, круг потребителей часов с товарным знаком «Jaeger-LeCoultre» и качественной дорогостоящей одежды и аксессуаров к ней, маркированных обозначением «Jaeger-LeCoultre», может совпадать в сегменте финансово состоявшихся потребителей.

При этом следует отметить, что речь идет не только о потребителях, которые уже имеют необходимые финансовые возможности, но и о потенциальных потребителях, стремящихся к формированию соответствующего образа.

Таким образом, в данном случае в кругу потребителей с достаточно высоким уровнем доходов складывается устойчивое представление о качественной и стоимостной взаимодополняемости таких товаров, как одежда, обувь, головные уборы, часы, очки, запонки, различные аксессуары из кожи (ремни, сумки, бумажники и т.п.).

Для такого потребителя однородность товара определяется, в значительной степени, его качеством и стоимостью, соответствующей качеству.

В силу этого однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Кроме того, следует отметить, что в последнее время многие держатели известных брендов одновременно выпускают под своим товарным знаком неоднородные товары, например, парфюмерию, одежду, часы, изделия кожгалантереи.

В связи с указанным заслуживают внимания результаты всероссийского опроса общественного мнения [5], приложенного к материалам возражения. Согласно этим результатам 73,9% опрошенных считают, что часы и одежда могут производиться одной и той же компанией или под контролем одной и той же компании, 68,2% опрошенных считают, что часы и одежда, маркированные

товарным знаком «Jaeger-LeCoultre» производятся либо одним и тем же лицом (35,9%), либо связанными компаниями (32,3%).

Таким образом, существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, как товары одного и того же производителя или производителей, связанных друг с другом.

Вывод об однородности товаров 18, 25 классов МКТУ и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки по международным регистрациям №№583216 и 728696, не противоречит Постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу Арбитражного суда г. Москвы №А40-126318/10-26-1045, оставленному без изменения Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.09.2011.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Jaeger-LeCoultre» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, - «MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленными материалами [3]. Кроме того, судом апелляционной инстанции по делу Арбитражного суда г. Москвы №А40-126318/10-26-1045, касающемуся словесного товарного знака «Jaeger-LeCoultre» по свидетельству №280063, был признан обоснованным довод лиц, подавших возражение, о том, что основная (индивидуализирующая) часть фирменного наименования MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A. использована в товарном знаке «Jaeger-LeCoultre» неправомерно.

В силу указанного можно сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №391328 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №391328, обозначение «Jaeger-LeCoultre» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Широкая известность в мире и в России швейцарских часов марки «Jaeger-LeCoultre» и их производителя – компании Manufacture Jaeger-LeCoultre среди потребителей в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные в возражении материалы [4], не могли не привести к устойчивой ассоциативной связи между обозначением и производителем. В частности, известность указанной компании и товарного знака «Jaeger-LeCoultre» российским потребителям подтверждается многочисленными публикациями в печатных изданиях, среди которых есть публикации из российской прессы за 1993-2003 годы, информацией об истории часов с товарным знаком «Jaeger-LeCoultre», размещенной на различных сайтах сети Интернет, посвященных часовому делу и модным аксессуарам. Об известности фирменного наименования и товарного знака «Jaeger-LeCoultre» российским потребителям свидетельствуют также результаты всероссийского опроса общественного мнения потребителей, согласно которым 44,3 % потребителей знают товарный знак «Jaeger-LeCoultre»,

использующийся для маркировки часов. В связи с этим следует отметить, что более двух третей потребителей (68,2%) считают, что если в магазине они увидят одежду, маркированную товарным знаком «Jaeger-LeCoultre», то подумают, что производитель часов «Jaeger-LeCoultre» стал производить одежду, маркированную таким же знаком (35,9%), или же у него появилась компания, связанная с ним и производящая одежду под этим товарным знаком (32,3%) с его согласия и под его контролем. Кроме того, 27% опрошенных (более половины (51,6%) из давших определенный ответ на данный вопрос) считают, что страной, в которой находится компания, владеющая товарным знаком «Jaeger-LeCoultre», является Швейцария, в то время как эта компания находится на Сейшельских островах (как считают лишь 2,9 % опрошенных).

Таким образом, использование товарного знака по свидетельству №391328 для маркировки товаров, в отношении которых он зарегистрирован, способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что оспариваемый товарный знак может ассоциироваться в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение. Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В силу изложенного оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 09.07.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака по свидетельству №391328 требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Указанная норма содержит положение о тождестве товарного знака и имени известного лица. Согласно статье 19 Кодекса имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Как указано в возражении, оспариваемый товарный знак состоит из фамилий известных лиц Антуана ЛеКультра и Эдмона Жагера. Поскольку оспариваемый товарный знак содержит только фамилии Jaeger (Жагер) и

LeCoultre (ЛеКультр) указанных выше лиц без указания их имен, он не может быть признан тождественным имени известного лица (лиц). Также следует отметить, что слово "jaeger" представляет собой лексическую единицу английского языка, имеющую определенное значение (охотник, егерь, стрелок). Наличие сведений о том, что оно является общеупотребительным словом английского языка, не позволяет расценивать его как фамилию известного лица.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.07.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391328 недействительным полностью.