

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303514, поданное по поручению компании Монтр Бреге С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003705826 с приоритетом от 21.03.2003 зарегистрирован 24.03.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №303514 на имя ООО «Риттер-Джентельмен», 113405, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр. 1, в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 16.01.2007 за №РД0016465, право на товарный знак передано компании Международной деловой компании «Тессир Партнерс ЛТД», а/я 3321 Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «BREGUET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.03.2013 выражено мнение о том, что регистрация №303514 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3

статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон), статьи 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с широко известным знаком «Breguet», охраняемым в Российской Федерации согласно международной регистрации №583216 с приоритетом от 22.01.1991 на имя Montres Breguet S.A. в отношении однородных товаров 09, 14 классов МКТУ;

- фонетическое, визуальное и семантическое тождество оспариваемого и противопоставленного товарных знаков расширяет границы однородности товаров, поскольку существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности часов и одежды при маркировке их практически тождественными знаками одному производителю;

- практически все самые известные производители одежды одновременно выпускают и часы под своими товарными знаками: CHANEL, DOLCE & GABBANA, DONNA KARAN, HERMES, ROBERTO CAVALLI и т.д.;

- сама компания Montres Breguet S.A., как и многие правообладатели всемирно известных брендов, производит помимо часов предметы одежды и аксессуары, маркируемые товарным знаком «BREGUET»;

- все вышеизложенное подтверждается результатом всероссийского опроса общественного мнения потребителей, согласно которому почти 80% опрошенных полагают, что часы и одежда скорее могут производиться одними и теми же правообладателями;

- оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования компании Montres Breguet S.A., права на которое возникли задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и даты создания его правообладателя, а именно 14.10.1980;

- поскольку в фирменном наименовании компании Montres Breguet S.A. слово «Montres», означающее в переводе с французского «часы», является указанием на

вид товара, а аббревиатура «S.A.» - это указание на организационно-правовую форму «Societe Anonyme» (акционерное общество), то слово «Breguet», тождественное оспариваемому товарному знаку по свидетельству №303514, выполняет основную индивидуализирующую функцию фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- известность лица, подавшего возражение, и принадлежащего ему товарного знака подтверждаются многочисленными публикациями в средствах массовой информации за 1993-2003 годы, официальные поставки продукции «BREGUET» в Россию осуществляются компанией Montres Breguet S.A. с 1997 года, а с 2002 года были установлены официальные дистрибьюторские отношения с ООО «Мэркьюри Классик», в настоящее время Montres Breguet S.A. имеет несколько специализированных бутиков в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге;

- оспариваемый товарный знак состоит из фамилии известного лица Абрахам-Луи Бреге (Abraham-Louis Bréguet) без согласия его потомков и лица, подавшего возражения;

- история фирмы и товарного знака «BREGUET» восходит к 1775 году, когда французский часовщик Абрахам-Луи Бреге открыл свой первый часовой магазин в Париже;

- Абрахам-Луи Бреге (1747-1823) вошел в историю как изобретатель ряда приборов и инструментов, широко известных потребителям и производителям часов, за выдающиеся достижения в часовом мастерстве был удостоен множества наград и титулов, открыл собственную фабрику по изготовлению часов, с 1808 года поставлял свои часы в Россию;

- дело всей жизни Бреге продолжил его сын Луи Антуан, а затем и остальные потомки;

- ввиду того, что оспариваемый товарный знак воспроизводит широко известный и пользующийся высочайшей репутацией товарный знак и часть фирменного наименования другого лица, используемые этим лицом на протяжении более 200 лет, оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и источника их происхождения, кроме того,

использование обозначения явно французского происхождения в значительной степени усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, маркируемого данным обозначением, и его производителя;

- товарный знак «BREGUET» представляет собой один из известнейших символов мировой часовой промышленности, его история насчитывает более 200 лет до момента регистрации его на имя ООО «Риттер-Джентельмен»;

- часами «BREGUET» обладали и обладают множество известных людей, среди которых выдающиеся деятели искусства и политики, часы «BREGUET» упоминаются во многих произведениях литературы, ставших достоянием мировой литературы, 12 подлинных часов Бреге 19 века находятся в коллекции Государственного Эрмитажа;

- известность товарного знака и фирменного наименования «BREGUET» подтверждается многочисленными публикациями в прессе, а также результатом опроса общественного мнения, согласно которому товарный знак «BREGUET» известен 64,5% потребителей;

- регистрация широкоизвестного товарного знака «BREGUET» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречит честным обычаям в промышленности и торговых делах, поскольку используется репутация известного бренда, на создание и продвижение которой были затрачены значительные материальные средства, а также противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- недобросовестность ООО «Риттер-Джентельмен», на имя которого была осуществлена регистрация оспариваемого товарного знака, подтверждается регистрацией целого ряда товарных знаков, представляющих собой известные часовые бренды Швейцарии, в том числе «VACHERON CONSTANTIN» (свидетельство №278829), «JAEGER-LECOULTRE» (свидетельство №280063), которые были признаны недействительными, а действия их правообладателя – актом недобросовестной конкуренции;

- неправомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку подтверждается решением Роспатента от 01.09.2012 по заявке №2009719749 знака «BREGUET», повторно поданного на регистрацию.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303514 недействительным для всех указанных в ней товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство о регистрации компании Montres Breguet S.A. [1];
- Перечень изобретений и инноваций Breguet с 1775 года [2];
- Перечень наград компании Montres Breguet S.A. [3];
- Копия книги BREGUET в Эрмитаже [4];
- текст рассказа А.И Куприна «Брегет» [5];
- Копии некоторых изданий Куприна с рассказом "Брегет", издававшихся до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак [6];
- распечатка статьи из сети Интернет «Часовой Мастер Королей и Король Часовых Мастеров Абрахам-Луи Бреге», «Роскошь и стиль» [7];
- выдержки из Советского энциклопедического словаря, Москва, «Советская энциклопедия», 1987 [8];
- выдержки из Большого энциклопедического словаря, Москва, «Большая российская энциклопедия», 1998 [9];
- распечатки с сайта Wikipedia.ru [10];
- распечатки из сети Интернет о товарном знаке BREGUET [11];
- распечатка статей из российской прессы за 1993-2003 годы, упоминающих BREGUET [12];
- подтверждение ЗАО «Публичная библиотека» соответствия приведенных в Приложении 12 распечаток версиям печатных изданий [13];
- фотокопии статей, заверенные ФГУ «Российская Государственная Библиотека» [14];
- письмо о дистрибьюторстве к компании Мэркури Дистрибьюшн от 01.03.1997 [15];

- копия договора о дистрибьюторстве с ООО «Мэркьюри Классик» [16];
- копии счетов за 1997-2003 годы [17];
- копии каталогов товаров компании Montres Breguet S.A. (часы, ювелирные изделия, аксессуары) [18];
- копии каталогов товаров компании Montres Breguet S.A. (одежды и аксессуаров) [19];
- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер восприятия товарного знака «BREGUET», использующегося для маркировки часов, и товарного знака «BREGUET», использующегося для маркировки одежды, обуви, головных уборов, галстуков» [20];
- отчет маркетингового исследования о производителях одежды, присутствующих на российском рынке и выпускающих часы [21];
- постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16912/11 от 24.04.2012 по делу № А40-73286/10-143-625 [22];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу №А40-126318/10-26-1045 [23];
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.09.2011 по делу №А40-107029/10-110-926 [24];
- определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации № ВАС-15771/11 от 27.06.2012 [25];
- решение Палаты по патентным спорам от 01.09.2012 по заявке №2009719749 «BREGUET» [26].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №303514, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии 04.06.2013 отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой

охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (21.03.2003) подачи заявки на оспариваемый товарный знак (даты приоритета) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 1 (2) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками иных лиц, может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Сведения о товарном знаке «BREGUET» по свидетельству №303514 были опубликованы 12.05.2006 в Госреестре, а также в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №9 за 2006 г.

Принимая во внимание все изложенные факты, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303514 по основаниям его несоответствия пункту 1 статьи 7 Закона истек 12.05.2011, следовательно, нет оснований для рассмотрения возражения от 29.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303514 по данным основаниям.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени,



псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Согласно статье 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечивать гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оспариваемый товарный знак «BREGUET» по свидетельству №303514 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 29.03.2013 приведены доводы о том, что оспариваемый товарный знак «BREGUET» воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также всемирно известный часовой бренд, принадлежащий компании Montres Breguet S.A., в подтверждение чего представлены материалы [1] – [26]. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «BREGUET» ассоциируется с деятельностью Montres Breguet S.A. и способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение «Breguet», представляющее собой один из известнейших символов часовой промышленности с более чем двухсотлетней историей.

Название марки «Breguet» происходит от фамилии известного часового мастера Abraham-Louis Breguet (1747-1823), которому принадлежат главные часовые изобретения в мире [10]. Часы «Breguet» и Россию связывают давние отношения. Еще в 19 веке было открыто представительство «Breguet» в России. Часы «Breguet» принадлежали многим нашим знаменитым соотечественникам, упоминались в различных произведениях русской литературы, в том числе таких всемирно

известных классиков как Пушкин, Куприн [5], [7]. Информация о знаменитом бренде «Breguet» включена в Советский Энциклопедический Словарь 1978 года издания [8], и в Большой Энциклопедический Словарь 1998 года [9].

В наши дни обозначение «Breguet» принадлежит швейцарской компании Montres Breguet S.A., входящей в корпорацию Swatch Group [10], [11].

Согласно выписке из Торгового реестра кантона де Во (Registre du commerce du canton de Vaud) [1] компания Montres Breguet S.A. была создана 14.10.1980, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №303514. Оспариваемый товарный знак воспроизводит отличительную часть фирменного наименования компании Montres Breguet S.A., поскольку элемент Montres («часы» в переводе с французского) указывает на вид товара, а аббревиатура S.A. – на организационно-правовую форму компании (акционерное общество). Изделия компании Montres Breguet S.A. под обозначением «Breguet» были официально представлены в России в начале двухтысячных годов посредством дистрибьюторских отношений с ООО «Мэркьюри Классик» [16].

Известность обозначения «Breguet» российскому потребителю как средства индивидуализации продукции Montres Breguet S.A. до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается многочисленными публикациями в средствах массовой информации за 1993-2003 [12], [13], [14].

Кроме того, известность фирменного наименования и товарного знака «Breguet» российским потребителям подтверждается также результатами всероссийского опроса общественного мнения [20], проведенного Социологическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому товарный знак «Breguet» обладает высоким уровнем известности, у 90,2% опрошенных ассоциируется со Швейцарией как местом происхождения товаров, а у 66,9% респондентов - с продукцией конкретной компании - Montres Breguet S.A.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «Breguet» швейцарской компании Montres Breguet S.A. стало известно российскому

потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации часов.

В свою очередь оспариваемый товарный знак «BREGUET» по свидетельству №303514 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой предметы одежды, обуви и головных уборов.

В этой связи следует отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В рассматриваемом случае, прежде всего, необходимо учитывать, что швейцарские часы «Breguet» 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 материальной, финансовой состоятельности их владельца.

Наличие часов с товарным знаком «Breguet» является элементом общего представления об их владельце, включающего, в том числе и качество одежды, обуви, головных уборов и т.п., т.е. речь идет о потребителях, которые стремятся к формированию определенного образа. Для таких потребителей однородность товара определяется, в значительной степени, его качеством и стоимостью. В этой связи часы и предметы одежды могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В силу этого, заслуживают внимания выводы опроса общественного мнения [20], согласно которым 78,9% опрошенных считают, что часы и одежда могут производиться одной и той же компанией или под контролем одной и той же компании, 78,1% опрошенных считают, что часы и одежда, маркированные товарным знаком «BREGUET» производятся либо одним и тем же лицом, либо связанными компаниями, что в данном случае не соответствует действительности.

Следует отметить, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности часов и одежды одному

производителю при маркировке их практически тождественными товарными знаками, обусловлена как взаимной встречаемостью таких товаров в сфере предметов роскоши, так и стремлением их производителей в силу потребностей рынка расширить свой ассортимент, объединяя под одним товарным знаком одежду, часы, ювелирные изделия, парфюмерию и т.п. [21].

В данном случае на возможность ассоциирования одежды, маркируемой оспариваемым товарным знаком «BREGUET» с продукцией лица, подавшего возражение, может также сказаться то, что помимо часовых изделий компания Montres Breguet S.A. производит под обозначением «Breguet» ювелирные изделия, а также предметы одежды, например шарфы и галстуки [18], [19].

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №303514 положениям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и месте их происхождения, а также нарушающего права швейцарской компании Montres Breguet S.A. на фирменное наименование.

Что касается приведенных в возражении оснований о несоответствии оспариваемого товарного знака «BREGUET» пункту 3 статьи 6 Закона как противоречащего общественным интересам, принципам гуманности и морали, то указанное материалами возражения не обосновывается.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака «BREGUET» по свидетельству №303514 была произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, как воспроизводящая фамилию известного лица – Абрахама-Луи Бреге (Abraham-Louis Bréguet) без согласия его потомков, необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Принимая во внимание то, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «BREGUET» по свидетельству №303514 подано не потомками Абрахама-Луи Бреге, а юридическим лицом – компанией Montres Breguet

S.A., нет оснований для вывода о нарушении законных прав лица, подавшего возражение, на имя и фамилию, а, следовательно, о его заинтересованности при подаче возражения по данному основанию.

В части доводов возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «BREGUET» является актом недобросовестной конкуренции, следует отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции Роспатента, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке Федеральной антимонопольной службой.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №303514 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 29.03.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №303514 недействительным полностью.**