

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2010, 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 №280063, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003705830/50 с приоритетом от 21.03.2003 зарегистрирован 14.12.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №280063 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Риттер-Джентельмен», Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 16.01.2007 за №РД0016466, и изменения наименования, правообладателем товарного знака на дату рассмотрения возражения является Международная коммерческая компания «ИнПро ЭйДжи», 103 Шэм Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Jaeger-LeCoultre», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.01.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Jaeger-LeCoultre» по свидетельству №280063 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона 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), статьями 6^{quinquies} и 10^{bis} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

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

- оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования компании «Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A.», права на которое возникли ранее даты приоритета 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 не давалось;

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

К возражению приложены:

- распечатка коммерческого реестра [1];
- газетные и электронные публикации [2];
- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса [3];
- маркетинговое исследование о производителях одежды, выпускающих также и часы, фотографии образцов одежды и аксессуаров «Jaeger-LeCoultre» [4].

На основании вышеуказанного лица, подавшие возражение, просят признать регистрацию №280063 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении не представлены какие-либо сведения, свидетельствующие об известности на территории Российской Федерации обозначения «Jager-LeCoultre» ни в отношении товара «одежда», ни в отношении товара «часы», а также о его известности как товарного знака компании «RICHEMOND INTERNATIONAL S.A.», ввиду чего нет оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак не содержит элементов, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение;

- товары 14 и 25 класса МКТУ не являются однородными;

- решением палаты по патентным спорам от 23.10.2007 и дальнейшими решениями и постановлениями Арбитражного суда доводы лица, подавшего возражение от 27.02.2007 против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, были признаны недоказанными, оспариваемый товарный знак был признан соответствующим требованиям законодательства о товарных знаках;

- печатные материалы, представленные в возражении, свидетельствуют об эксклюзивности часов «Jaeger-LeCoultre», об их элитном характере и ограниченном круге потребителей. Товары правообладателя оспариваемого товарного знака предназначены потребителям среднего класса, что исключает встречаемость этих товаров на одном рынке из-за разных ценовых групп;

- представленный отчет не отражает истинное знание населения РФ предмета опроса, имеются расхождения. Кроме того, данный отчет не подтверждает известность обозначения на территории РФ;

- из возражения нельзя однозначно установить, кто из лиц, подавших возражение, является производителем часов;

- из представленных материалов следует, что лица, подавшие возражение, имеют отношение к производству часов, и нет оснований для вывода об ассоциации компании «Мануфактур Егер-ЛеКультр» с товаром «одежда»;

- представленные в возражении фотографии маек, кепок, галстуков, сумок и прочих аксессуаров, содержащих обозначение «Jager LeCoultre», не свидетельствуют о производстве данных товаров лицами, подавшими возражение, представляют собой товары, выпускаемые в рекламных целях;

- в материалах возражения не представлено сведений об известности в Российской Федерации французского гугенота Пьера ЛеКультра, жившего в 16 веке, Антуана ЛеКультра, жившего в 19 веке, а также Эдмона Жагера;

- правообладатель оспариваемого товарного знака добросовестно использует его в отношении товаров 25 класса МКТУ в сети магазинов « Lady & Gentleman CITY»;

К отзыву приложены следующие материалы:

- письмо правообладателя, содержащее информацию об объемах реализации товаров [5];

- решение Федерального арбитражного суда Московского округа [6].

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2010.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 14.05.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 13.07.2010 об отказе в удовлетворении возражения от 22.01.2010 и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №280063.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2011 по делу №А40-126318/10 решение Роспатента от 13.07.2010 было оставлено в силе. Вместе с тем, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу №А40-126318/10-26-1045 решение Роспатента от 13.07.2010 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №280063 было признано незаконным. Суд

обязал Роспатент в установленном порядке принять решение о признании недействительной правовой охраны данного товарного знака. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.09.2011 по делу №А40-107029/10-110-926 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу №А40-126318/10-26-1045 оставлено без изменений.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Во исполнение судебного акта, изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.03.2003) заявки №2003705830/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г. с изменениями от 19 декабря 1997 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, в соответствии с пунктом 2.3.2 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 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.

На основании пункта 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «Jaeger-LeCoultre» по свидетельству №280063 является словесным, состоит из двух элементов «Jaeger» и «LeCoultre», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первый из словесных элементов «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 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №728696 является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «Jaeger-LeCoultre», соединенные дефисом. 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 внизу 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 тождественен международной регистрации №728696. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №728696, №583216 несомненным является их сходство в фонетическом, семантическом и графическом отношении, что сторонами не оспаривается.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу №А40-126318/10-26-1045 установлено следующее.

Согласно статьям 3 и 4 Закона о товарных знаках право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: 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.

В рассматриваемом случае, прежде всего, необходимо учитывать, что швейцарские часы «Jaeger-LeCoultre» в силу известности бренда, их качественных характеристик и высокой стоимости воспринимаются потребителями не только как механическое, электронное, кварцевое устройство для измерения времени, имеющее утилитарный характер, но и как аксессуар, подчеркивающий определенный уровень материальной, финансовой состоятельности их владельца.

В связи с этим, стоит обратить внимание на то, что продукция «Jaeger-LeCoultre» защищена международной регистрацией в отношении 14 класса МКТУ (ювелирные украшения), 1, 2, 4-17, 19-22, 26-42 классов МКТУ (часы, ювелирные изделия, аксессуары одежды, обработка материалов).

Таким образом, наличие часов с товарным знаком «Jaeger-LeCoultre» является элементом общего представления об их владельце, включающего, в том числе и качество одежды, обуви, головных уборов и т.п.

Соответственно, круг потребителей как часов с товарным знаком «Jaeger-LeCoultre», так и качественной одежды «Jaeger-LeCoultre» может совпадать в значительном 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.

В силу этого, заслуживают внимания результаты всероссийского опроса общественного мнения, согласно которому 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%); 27% опрошенных (более половины (51,6%) из давших определенный ответ на данный вопрос) считают, что страной, в которой находится компания, являющаяся владельцем товарного знака «Jaeger-LeCoultre» является Швейцария, в то время как компания, первоначально зарегистрировавшая данный товарный знак, находится в России (как считают лишь 2,2% из числа опрошенных), а владеющая данным товарным знаком с 2007 года компания находится на Сейшельских островах (как считают лишь 2,9 % опрошенных); 11,6% (половина опрошенных, определившихся с ответом) считают владельцем товарного знака «Jaeger-LeCoultre», охраняющего одежду, компанию «Ричмонт Интернешнл», в то время

как лишь 1,4% и 1,7% опрошенных считают его владельцем компании «ИнПро А.Г.» и «Риттер-Джентельмен» соответственно.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что 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, аксессуары (запонки, пуговицы 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.

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

Кроме того, судом апелляционной инстанции отмечается, что регистрация оспариваемого товарного знака «Jaeger-LeCoultre», воспроизводящего основную (индивидуализирующую) часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, - «MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.», произведена неправомерно.

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

удовлетворить возражение от 22.01.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №280063 недействительным полностью.