

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2009, поданное Ричмонт Интернешнл С.А. и Вашерон & Константин С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству №278829, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003705829/50 с приоритетом от 21.03.2003 зарегистрирован 23.11.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №278829 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 №РД0016465, правообладателем товарного знака на сегодняшний день является «Международная деловая компания "Тессир Партнерс ЛТД", а/я 3321 Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «VACHERON CONSTANTIN», выполненное заглавными буквами английского алфавита.

В возражении от 29.07.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829 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.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №436637 в отношении однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования компании «VACHERON & Constantin», права на которое возникли ранее даты приоритета товарного знака;

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

К возражению приложены:

- распечатка коммерческого реестра Женевы [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 «VACHERON CONSTANTIN» [4].

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №278829 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:

- общее зрительное впечатление оспариваемого товарного знака со знаком по международной регистрации различно, ввиду разницы в шрифтах и наличию изобразительного элемента, товары 14 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ не однородны;

- в возражении не представлены материалы, свидетельствующие об известности на территории Российской Федерации товарного знака

«VACHERON CONSTANTIN» не только в отношении товаров 25 класса МКТУ, так и в отношении товаров 14 класса МКТУ;

- из возражения нельзя однозначно установить, кто является производителем часов «VACHERON CONSTANTIN»;

- довод об известности товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» 60% населения Российской Федерации не соответствует действительности;

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

- области деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение, различны, ввиду чего не могут быть применены основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Закона;

- оспариваемый товарный знак добросовестно используется правообладателем в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К отзыву приложены следующие материалы:

- рекламная информация о магазинах правообладателя [5];

- письмо правообладателя, содержащее информацию об объемах реализации товаров, фотографии товаров, образцы этикеток [6];

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 29.07.2009.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (21.03.2003) заявки №2003705829/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания? утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. с изменениями от 19 декабря 1997 г. (далее – Правила), Гражданский кодекс Российской Федерации.

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.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

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.

В соответствии с пунктом 2.4.1 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, указанные в пункте 1 статьи 7 Закона, 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.

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.

В соответствии с 2.5.1 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их части), принадлежащие

другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «VACHERON CONSTANTIN», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Противопоставленный знак представляет собой стилизованное изображение мальтийского креста, под которым расположен словесный элемент «VACHERON CONSTANTIN».

Анализ на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной регистрации №436637 показал, что сопоставляемые знаки являются сходными, поскольку содержат фонетически тождественный словесный элемент «VACHERON CONSTANTIN», выполненный обычным шрифтом. Различие знаков ввиду присутствия в международной регистрации изобразительного элемента в виде мальтийского креста не оказывает влияния на вывод о сходстве знаков, поскольку указанный элемент имеет второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения.

Вместе с тем оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: одежда; обувь; головные уборы; белье нижнее; блузы; ботинки; бриджи; брюки; бюстгальтеры; галстуки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; камзолы; кашне; колготки; комбинезоны (одежда); костюмы; костюмы купальные; куртки; майки с короткими рукавами; манишки; манто; меха (одежда); муфты (одежда); накидки меховые; носки; одежда бумажная, верхняя, готовая, для автомобилистов, для

велосипедистов, для гимнастов; одежда из габардина, из джерси, из искусственной кожи, кожаная, трикотажная, форменная; пальто; перчатки (одежда); пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы (головные уборы); подкладки готовые (элементы одежды); подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса (одежда); пояса-кошельки; приданое для новорожденного; пуловеры; рубашки; сабо, сандалии, сапоги; сари; свитера; трусы; туфли; фартуки (одежда); халаты; чулки; шали; шапочки купальные; шубы; юбки; юбки нижние, головные уборы меховые.

Правовая охрана противопоставляемой международной регистрации предоставлена в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ:

Watches, watch movements, watch cases, chronometers, particularly marine chronometers; pendulettes; instruments used for indicating and recording time; jewelry articles; dials of semi-precious stones. Перечисленные товары представляют собой часы.

Указанные выше товары 14 и 25 классов МКТУ не являются однородными, поскольку относятся к товарам разного вида, имеют различное назначение, различен вид материала, из которого они изготавливаются, отличаются условия сбыта товаров, так как они продаются в магазинах, имеющих разную специализацию. Следует отметить, что при оценке товаров на предмет их однородности коллегией Палаты по патентным спорам учитывались положения Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, В.Б.Галынский – М.:ВНИИПИ, 1997), направленные на обеспечение единообразного применения положений законодательства.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что однородность указанных выше товаров обусловлена частой «встречаемостью» данных товаров в обиходе и продаже, коллегия считает неубедительным. Данный признак относится к вспомогательным, и учет его возможен только в том случае, если такая встречаемость является повсеместной (например, зубные щетки и зубные пасты). Случаи [4], на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в обоснование своей позиции, не могут быть признаны типичными для большинства производителей часов и оде-

жды, скорее это исключение из правила, и, зачастую, встречаемость имеет место быть, когда речь идет о крупном Доме мод.

Коллегией также принято во внимание, что объем правовой охраны регистрации товарного знака на территории Российской Федерации не зависит от того, производство каких товаров реально осуществляет заявитель. Напротив, законодательство исходит из того, что возможна регистрация товарного знака в отношении тех товаров, производство которых планируется осуществлять впоследствии. В этой связи следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, свидетельствующих о том, что им были предприняты до даты подачи заявки определенные действия, направленные на позиционирование себя как производителя одежды.

Таким образом, товары 14 и 25 классов МКТУ являются неоднородными, а регистрация даже тождественных обозначений в отношении неоднородных товаров в полной мере согласуется с требованиями законодательства в области товарных знаков.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, не находит своего подтверждения.

Довод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 7 Закона также не находит своего подтверждения по следующим причинам.

Так, согласно выписке из коммерческого реестра Женевы [1] о регистрации акционерного общества «VACHERON & CONSTANTIN» S.A. с местом нахождения в Женеве, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 28.04.1887. При этом в графе «цель» в качестве основной деятельности указано: «изготовление и продажа различных часов, украшений и ювелирных изделий, а также любая деятельность, связанная с часовым производством, производством украшений и ювелирных изделий».

Однако, по мнению Палаты по патентным спорам, указанные обстоятельства являются недостаточными для вывода о несоответствии оспариваемого знака положениям законодательства, действовавшего на дату подачи заявки.

Как следует из пункта (в) статьи 8^а) Парижской конвенции, охрана, предоставляемая иностранному фирменному наименованию, согласно принципу «национального режима», фигурирующего в статье 2 конвенции, должна быть такой же, как охрана, предоставляемая национальным фирменным наименованиям.

Национальным законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 7 Закона, должно иметь место не только тождество охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части) со спорным товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг).

Исходя из смысла статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Согласно устным пояснениям лица, подавшего возражение, компания «VACHERON & CONSTANTIN» S.A. занималась поставкой и продажей часов на территории Российской Федерации до даты подачи заявки №2003705829/50. Однако прилагаемые к возражению материалы не содержат ни одного документа, подтверждающего данный аргумент. Исходя из изложенного, а также, учитывая, что часы и одежда не являются однородными товарами, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушение положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия Палаты по патентным спорам считает недоказанным по следующим причинам.

Словесные элементы «VACHERON » и «CONSTANTIN» не имеют словарного значения, в силу чего изначально не способны нести в себе информации от-

носителем места происхождения товаров или их производителя. Вместе с тем, согласно представленным материалам «VACHERON » и «CONSTANTIN» представляют собой фамилии основателей марки часов «VACHERON CONSTANTIN». Из материалов дела также усматривается, что датой появления данной марки считается 1819 год, а сами часы относятся к разряду престижных, которые по своей стоимости не рассчитаны на рядового потребителя. Отнесение указанной марки к разряду дорогих часов приводит к выводу о малой ее известности среднему российскому потребителю. Учитывая неоднородность товаров часы и одежда, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что представленных сведений в виде публикаций в средствах массовой информации [2] недостаточно для вывода о том, что средний российский потребитель будет явным образом ассоциировать обозначение «VACHERON CONSTANTIN», используемое в качестве маркировки одежды, непосредственно со швейцарской часовой компанией, и однозначно будет полагать, что производителем одежды является данная компания.

Довод возражения в данной части со ссылкой на то, что наблюдается встречаемость исследуемых товаров в обиходе и продаже, оценивается коллегией как неубедительный, поскольку описанная в возражении ситуация является нехарактерной. Так, в материалах представлено только одно подтверждение (TAGHEUER), когда производители часов занимаются производством одежды. В остальных случаях прослеживается обратная зависимость, а именно, когда производителями одежды, парфюмерии изготавливают также и часы. Таким образом, отсутствуют основания полагать, что российский потребитель будет считать, что часы и одежда производятся одним и тем же лицом.

Коллегия также учла информацию [5] – [6] относительно того, что правообладатель работает на российском рынке и занимается выпуском одежды под обозначением «VACHERON CONSTANTIN», что свидетельствует об определенной известности данного элемента непосредственно по отношению к правообладателю.

Прилагаемое к возражению социологическое исследование [3] имеет недостатки, которые не позволяют признать сделанные в нем выводы достоверными.

Как указано в отчете (стр.7), часы, маркированные товарным знаком «VACHERON CONSTANTIN», являются товаром, занимающим высокую ценовую нишу, в связи с чем опрос проводился среди целевой группы, имеющей среднемесячный доход на одного члена семьи от 60 тысяч рублей. Изложенное не позволяет считать данный отчет отражающим знания среднего российского потребителя, имеющего среднемесячный доход значительно ниже отметки в 60 тысяч рублей на человека в семье. Помимо того, опрос проводился в крупных городах, однако в отчете не содержится указаний на эти города.

Из представленных материалов также не следует известность товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» на территории Российской Федерации, поскольку не представлены сведения об объемах реализации товаров, его рекламе, что, в совокупности с данными об эксклюзивном характере продукции, высокой цене и круге потребителей – первые лица государства и крупные бизнесмены, не свидетельствует об известности обозначения среднему российскому потребителю.

Вышеуказанное не позволяет сделать вывод о возможности введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

В Палату по патентным спорам 15.12.2009 и 16.12.2009 были представлены Особые мнения от лица, подавшего возражение, доводы которых были проанализированы в тексте решения и не требуют дополнительной оценки.

В приложении были представлены данные, названные в особом мнении недостающим листом отчета, и пояснение Аверина Ю.П. Данные дополнительные материалы не могут быть проанализированы, поскольку не представляется возможным соотнести их именно с указанным отчетом, они не соответствуют стилистическому оформлению отчета, прошитого и оформленного должным образом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения от 29.07.2009.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 29.07.2009 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №278829.