

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 заявление от 05.11.2003 компании Тиффани энд Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) о признании международной регистрации №536554 знака «**TIFFANY&CO**» общеизвестным в Российской Федерации, при этом установила следующее.

Международная регистрация №536554 представляет собой словесное обозначение «**TIFFANY & CO.**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на имя Tiffany & Co., Niederlassung München (мюнхенский филиал фирмы «Тиффани энд Компани», расположенной в Нью-Йорке, США),

В Палату по патентным спорам поступило от Тиффани энд Компани заявление от 05.11.2003 о признании знака «**TIFFANY & CO.**» по международной регистрации №536554 (далее – товарный знак) общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1997 в отношении товаров 14 класса МКТУ — «благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы».

В подтверждение общеизвестности данного знака заявителем представлены следующие документы:

- affidavit (показания под присягой) Вице-президента по юридическим вопросам корпорации «Тиффани энд Компани»;
- Каталоги 1985 Tiffany & Co. «Избранное. Зима 1985», «Избранное. Осень 1985»;

- Каталоги 1986 Tiffany & Co. «Летняя коллекция 1986», «Жан Шлюмбергер», «Коллекция Рождественских и поздравительных открыток»;

- Каталоги 1987 Tiffany & Co. «Зимнее избранное 1987», «Весеннее избранное 1987», «Летнее избранное 1987», «Осеннее избранное 1987»;

- Каталоги 1988 Tiffany & Co. «Корпоративные подарки», «Летнее избранное 1988»;

- Каталоги 1989 Tiffany & Co. «Коллекция украшений от Tiffany», «Праздничное избранное 1989», «Весеннее избранное 1989», «Коллекция поздравительных открыток 1989»;

- Каталоги 1990 Tiffany & Co. «Корпоративные подарки», «Зимняя коллекция 1990», «Корпоративные праздничные подарки», «Коллекция поздравительных открыток 1990»;

- Каталоги 1991 Tiffany & Co. «Серебряные подарки для детей», «Весеннее избранное 1991», «Коллекция поздравительных открыток 1991», «Корпоративные подарки»;

- Каталоги 1992 Tiffany & Co. «Зимнее избранное 1992», «Осеннее избранное 1992», «Коллекция TIFFANY Праздники жизни», «Коллекция часов»;

- Каталоги 1993 Tiffany & Co. «Договорное оформление столов», «Праздничное избранное», «Коллекция сувениров», «Весеннее избранное 1993»;

- Каталоги 1994 Tiffany & Co. «Реестр TIFFANY», «Коллекция TIFFANY», «Летнее избранное 1994», «Зимнее избранное 1994»;

- Каталоги 1995 Tiffany & Co. «Весеннее избранное 1995», «Осеннее избранное 1995»;

- Каталоги 1996 Tiffany & Co. «Весеннее избранное 1996», «Ювелирные коллекции», «Избранное для деловых праздников 1996», «Избранные подарки 1996»;

- Каталоги 1997 Tiffany & Co. «Избранные подарки 1997», «Избранное для праздников 1997», «Избранное для деловых праздников 1997», «Летнее избранное 1997»;
- Каталоги 1998 Tiffany & Co. «Избранное для праздников 1998», «Летнее избранное 1998», «TIFFANY для бизнеса»;
- Каталоги 1999 Tiffany & Co. «Праздники 1999. Помня о Вашем бизнесе», «Весеннее избранное 1999», «Летнее избранное 1999»;
- Каталоги 2000 Tiffany & Co. «Ювелирная коллекция TIFFANY 1999-2000», «Избранное для праздников 2000», «Tiffany & Co.», «Избранные подарки 2000», «Летнее избранное 2000»;
- Каталоги 2001 Tiffany & Co. «Избранное для венчания», «Дизайны Эльзы Перетти»;
- Каталог 2002 Tiffany & Co. «Марка TIFFANY»;
- Каталоги Tiffany & Co. на языках мира;
- Голубая книга Tiffany & Co.;
- Исторические свидетельства: Исторические каталоги, Исторические дипломы / королевские награды, Исторические книги / публикации, Различные каталоги аукционов;
- Переписка с Олби Ю-Эс-Эй, Инк, владельцем сети Олби Дипломат;
- Фотографии магазинов Tiffany в Москве;
- Каталоги и книги;
- Данные о продажах и копии счетов о поставках в Россию с 1995 года;
- Публикации в периодических изданиях;
- Реклама в периодических изданиях;
- Данные по затратам на рекламу и тиражах печатных изданий;
- Справка ФГУ «Российская Государственная Библиотека»;
- Трумен Капоте. «Завтрак у Тиффани». «Москва», 4/1965;
- «Большая советская энциклопедия», 1973 г.;
- «Энциклопедический словарь Кино», 1987 г.;

- Англо-русский лингвострановедческий словарь «Американа», 1996 г.;

- Выписка из Коммерческого Реестра о регистрации компании Тиффани энд Ко., Мюнхен;

- Результаты социологических опросов;

- Рекламные и прочие публикации в журналах для пассажиров авиакомпаний мира: PanAm Airlines “ПанАм Клиппер”, 8/85, Японские Авиалинии (JAL) “Виндс (WINDS)”, 9/91, 12/91, 1/92, 2/92, 5/92, 8/92, 11/92, 3/95, Японские авиалинии (JAL) издание на японском языке: 1/91, 2/91, 5/91, 6/91, 7/91, 8/91, 9/91, 10/91, 11/91, 2/92, 3/92, 4/92, 5/92, 6/92, 7/92, 8/92, 9/92, 10/92, 11/92, 12/92, 1/93, Королевские Брунейские Авиалинии (Royal Brunei Airlines), июль/август 1992, Турецкие авиалинии (Turkish Airlines): “Скайлайф (Skylife)”, 12/95, Сингапурские авиалинии (Singapore Airlines) “Силвер Крис (Silver Kris)”, 11/91, 5/92, 10/92, 12/92, 4/93, 6/93, 3/96, Китайские авиалинии (China Airlines) “Династия (Dynasty)”, 3/93, Континентальные авиалинии (Continental Airlines) “Пасифика (Pacifica)”, осень 1993, Корейские авиалинии (Korean Air) “Морнинг Калм (Morning Calm)”, 5/92, 6/92, 12/92, Швейцарские авиалинии (SwissAir) “Журнал Швейцарских Авиалиний (Swissair Gazette)”, 2/89, 2/91, 8/91, 3/92, 5/92, 7/92, 8/92, 9/92, 8/93, 9/93, 10/93, Кэтэй Пасифик (Cathay Pacific), “Открытие (Discovery)”, 1/91, 8/91, 9/91, 10/91, 12/91, Люфтганза (Lufthansa), “Германия Люфтганзы (Lufthansa’s Germany)”, 2/90;

- Еженедельные обобщенные отчеты о посещаемости сайта компании в Интернете www.tiffany.com за 1999-2001 годы;

- Ранее выданные Tiffany & Co. показания под присягой о репутации компании и товарных знаков;

- Решения о признании товарного знака общеизвестным;

- Выдержки из аналитических обозрения относительно общеизвестных знаков;

- Ежегодные отчеты Tiffany & Co. за 1987 – 2001;
- Книги о Tiffany & Co.
- 1985. Джим Спалдинг (Spalding, Jim), Только лучшее: Празднование Дня Благодарения в США (Only the Best: A Celebration of Gift Giving in America), Redtree Associates, Inc., Нью-Йорк;
- 1987. Джон Лоринг (Loring, John), 150-летие Тиффани (Tiffany's 150 Years), Doubleday, Нью-Йорк;
- 1988. Джон Лоринг (Loring, John), Свадьба Тиффани (The Tiffany Wedding), Doubleday, Нью-Йорк;
- 1989. Аластер Дункан, Мартин Эйдберг и Нейл Харрис (Duncan, Alastair, Eiddberg, Martin, and Neil Harris), Шедевры Луиса Комфорта Тиффани (Masterworks of Louis Comfort Tiffany), Harry N. Abrams, Inc., Нью-Йорк;
- 1990. Нэнси Такерман (Tuckerman, Nancy), В стиле Тиффани: Подарки на все случаи жизни (In Tiffany Style: Gift Giving For All Occasions), Doubleday, Нью-Йорк;
- 1996. Джон Лоринг (Loring, John), Рождество с Тиффани (A Tiffany Christmas), Doubleday, Нью-Йорк;
- 1997. Джон Лоринг (Loring, John), 20-й век Тиффани: Портрет в американском стиле (Tiffany's 20th Century: Portrait of American Style), Нью-Йорк;
- 1999. Джон Лоринг (Loring, John), Ювелирные украшения Тиффани (Tiffany Jewels), Harry N. Abrams, Inc., Нью-Йорк;
- Рейтинги товарных знаков;
- Свидетельства об использовании знака и публикации в мире: "Ведомство по туризму и путешествиям: Посещение США гражданами других стран за 1984-1994 и 1994-2000;
- Исторические публикации (1873 – 1941);
- Рекламные публикации за 1926 г., 1930 г., 1952 г., 1956-61 гг., 1965 г., 1967 г., 1968 г., , 1971 г., 1973-76 гг., 1978 г., 1980-82 гг., 1984-99 гг. в

США и прочих странах (Аргентина, Австралия, Канада, Чешская/Словацкая Республики, Китай, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Индия, Италия, Япония, Малайзия, Филиппины, Катар/Персидский залив, Скандинавские страны, Сингапур, Испания, Тайвань, Турция, Великобритания);

- Копии свидетельств о регистрации товарного знака в различных странах мира.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает заявление от 05.11.2003 о признании товарного знака «TIFFANY&CO» по международной регистрации №536554 общеизвестным товарным знаком Тиффани энд Компани в Российской Федерации не подлежащим удовлетворению по следующим причинам.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 №38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за №2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 №33 (далее – Правила ОИ), Правила ППС.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции, и использующиеся для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19² Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

Пунктом 2.1 правил предусмотрено, что такое заявление подается лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с

которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 05.11.2003, показал, что обозначению, в том виде, как оно заявлено, на 01.01.1997 была предоставлена правовая охрана по международной регистрации №536554 для маркировки, в том числе, товаров 14 класса МКТУ – «благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы» на имя Tiffany & Co., Niederlassung München.

Таким образом, держателем знака по данной международной регистрации является иное лицо, нежели заявитель.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что деятельность заявителя началась в 1837 году с создания Чарльзом Льюисом Тиффани магазина в Нью-Йорке. В 50-х, 60-х годах XIX века корпорация «Тиффани энд Компани» выходит на международный рынок посредством открытия магазинов розничной торговли в Париже и Лондоне, а с конца XIX века устанавливаются тесные связи с потребителями России. Так, в 1883 году компания «Тиффани энд Компани» была назначена «золотых и серебряных дел мастерами императорского двора Его императорского Величества Императора России», а также имела заказы от других дворянских лиц. Следует отметить, что помимо поставок своих изделий в Россию, компания распространяла и пропагандировала коллекции русских производителей, использовала в своем творчестве традиции русских ювелиров.

После Октябрьской революции хозяйственная деятельность Заявителя в России приостановилась более чем на 70 лет.

Однако, сразу же с началом перестройки, компания «Тиффани энд Компани» стала получать предложения дистрибуции от российских компаний. В 1993 году устанавливается сотрудничество с крупнейшей в те

годы московской сетью магазинов Олби Дипломат, реализующей товары за свободно конвертируемую валюту. В 1995 году компания возобновляет свое прямое присутствие на российском рынке, осуществив первые поставки продукции.

Объем реализации товаров в Российской Федерации составил:

в 1996 году — 1.738.000 долларов США,

в 1997 году — 2.127.000 долларов США,

в 1998 году — 2.610.000 долларов США

в 1999 году — 2.084.000 долларов США

в 2000 году — 1.070.067 долларов США

в 2001 году — 4.954.601 долларов США.

При оценке приведенных цифр коллегией Палаты по патентным спорам был принят во внимание тот факт, что ценовой диапазон изделий заявителя весьма широк. В основном продукция ориентирована на потребителей предметов роскоши с весьма высокими доходами. Тем не менее, самая низкая стоимость ювелирных изделий составляет 1500 рублей, что показывает их доступность покупателям со средним уровнем дохода.

Определенная степень информированности российских потребителей о заявителе складывалась путем размещения рекламы продукции в популярных среди релевантных кругов российских потребителей периодических изданиях: журналах «Домовой», «Харперс Базаар», «Космополитан», «Эль», «Вог», «Оффисиель», «Коммерсантъ», «Деньги».

На рекламу и публикации заявителем затрачены значительные денежные средства, как в Соединенных Штатах Америки, так и в других странах. Так, за предыдущие десять лет при объеме продаж в 11, 6 млрд. долларов на рекламу и продвижение товаров было затрачено 564,3 млн. долларов. Из них в Российской Федерации в 2000 году стоимость рекламы

составила более 200 тысяч долларов, а в 2001 году — уже почти 400 тысяч долларов.

Узнаваемость заявителя определенным образом достигнута за счет его активной международной деятельности. Так, «Тиффани энд Компании» выступала спонсором XXII Международного кинофестиваля в Москве, где кольцо от Тиффани было вручено в качестве приза за лучшее исполнение женской роли актрисе Марии Зимон, что широко освещалось в средствах массовой информации.

Репутация «Тиффани энд Компании» вышла за пределы обычных маркетинговых каналов благодаря ответственным заказам. Среди них изготовление многочисленных медалей и наград для международных и внутренних спортивных соревнований.

Следует констатировать, что существенный вклад в осведомленность о заявителе внесла вышедшая в 1958 книге Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» и снятый по ней в 1961 одноименный фильм, которые принесли заявителю и его товарному знаку международную славу, в том числе и в СССР, выходящую за обычные рамки известности поставщика предметов роскоши. Новелла Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» была переведена на русский язык и впервые напечатана в СССР в 1965 году в литературном журнале «Москва», №4, 1965, и практически сразу же, в том же 1965 году была издана отдельной книгой центральным издательством «Правда».

По результатам социологического опроса, абсолютное большинство целевой группы населения Москвы и Санкт-Петербурга (90%) из числа тех, кому известен товарный знак в виде словесного обозначения «**TIFFANY & CO.**», знает компанию «Тиффани энд Компани», США, как владельца данного товарного знака и производителя маркируемых им ювелирных изделий. При этом, «спонтанное» знание товарного знака «**TIFFANY & CO.**» как использующегося в отношении ювелирных изделий, характерно для абсолютного большинства (60%) целевой группы населения Москвы и Санкт-Петербурга и более чем для четырех пятых тех, кто определился с

ответом (80,3%). Товарный знак «**TIFFANY & CO.**», использующийся для маркировки ювелирных изделий, известен примерно половине целевой группы населения Москвы и Санкт-Петербурга (48%), и значительному абсолютному большинству тех, кто постоянно покупает ювелирные изделия (77,6%).

Из материалов социологического опроса следует, что абсолютное большинство (90,7%) целевой группы населения Москвы и Санкт-Петербурга из тех, кто знает товарный знак, знают его как использовавшийся для маркировки ювелирных и других изделий заявителем от 6 лет и более. При этом 30,7% целевой группы населения Москвы и Санкт-Петербурга из тех, кто знает товарный знак, правильно определяют начало использования товарного знака заявителем со временем до 1917 года. Почти половине респондентов (44%), знающих товарный знак, он стал известен еще до 1997 года.

Коллегии Палаты по патентным спорам был представлен социологический отчет, проведенный Аналитическим Центром Юрия Левады, охвативший следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск. Объем выборки составил 1500 респондентов, а исследуемая совокупность – постоянно проживающее взрослое население крупных городов России от 25 до 65 лет с потребительским статусом средним и выше среднего.

Согласно изложенным в нем выводам товарный знак «**TIFFANY&CO**» как таковой известен 50% опрошенных, в том числе 65% активных покупателей ювелирных украшений и часов и 54% активных покупателей бижутерии. При этом 69% тех, кому известен данный товарный знак, называют, среди товаров, маркируемых им, ювелирные украшения, драгоценные камни, 28% – бижутерию, 28% – часы. Подавляющее большинство 92% указали в качестве их производителя «Tiffany and Company».

Таким образом, коллегия выявила, что все изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что фактическое использование знака осуществлялось непосредственно фирмой «Тиффани энд Компани», США. Представленные материалы никоим образом не позволяют установить, какую роль в данном процессе играл правообладатель международной регистрации №536554, т.е. мюнхенский филиал заявителя. В этой связи не представляется возможным установить широкую известность знака «TIFFANY&CO» по международной регистрации №536554 в отношении товаров владельца этого знака.

Помимо того, обозначение, в отношении которого испрашивается признание товарного знака общеизвестным, состоит из двух частей: «TIFFANY» и «&CO». При этом именно первое слово «TIFFANY» выступает существенной составляющей, которая акцентирует на себе внимание потребителя, придавая знаку узнаваемость. Вторая составляющая «&CO», по сути, является общепотребительным обозначением (изображение союза «и» и сочетание букв, используемых для характеристики фирм). Этот вывод также вытекает из известности фамилии основателя компании – Чарльза Льюиса Тиффани, и из того, что зачастую в речи употребляется только первая часть обозначения. Иллюстрацией к этому является название фильма «Завтрак у Тиффани».

Поскольку представленные материалы не содержат каких-либо дополнительных обоснований известности части «&CO» в ее неразрывном сочетании со словом «TIFFANY», коллегия не усматривает оснований для удовлетворения заявления от 05.11.2003 из-за невозможности сделать вывод о широкой известности обозначения как единого целого.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом, Правилами ОИ и Правилами ППС, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 05.11.2003 о признании с 01.01.1997 международной регистрации «TIFFANY & CO.» №536554 общеизвестным товарным знаком компании Тиффани энд Компани в Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ – «благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы».