

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 22.01.2010, поданное 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 английского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении от 22.01.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, 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, статьям 6<sup>quinquies</sup> и 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 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 лицо, подавшее возражение, просит 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 «Jaeger-

LeCoultre» ни в отношении товара «одежда», ни в отношении товара «часы», а так же 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.

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 №2003705830/50 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.

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 «LECOULTRE» 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.

Однако необходимо отметить, что правовая охрана сравниваемым знакам предоставлена в отношении товаров, которые не являются однородными друг другу, поскольку товары 14, 25 и 26 класса МКТУ относятся к разным видам и имеют разные условия реализации, услуги 40 класса МКТУ «обработка материалов» представляют собой услуги по изменению свойств каких-либо материалов, и не связаны с пошивом или производством одежды. В связи с изложенным, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №280063 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

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.Гальянский – М.:ВНИИПИ, 1997), направленные на обеспечение единообразного применения положений законодательства. Более того, вопрос

однородности сравниваемых товаров был исследован судом [6], который подтвердил вывод о неоднородности этих товаров.

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

Таким образом, товары 14, 26 и 25 и услуги 40 классов МКТУ являются неоднородными, а регистрация даже тождественных обозначений в отношении неоднородных товаров в полной мере согласуется с требованиями законодательства в области товарных знаков.

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 [1] о регистрации акционерного общества «Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A.» с местом нахождения в городе Le Sentier, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 29.04.1899. При этом в графе «цель» в качестве основной деятельности указано: «производство, покупка и продажа любых механических, электронных, кварцевых и иных хронометров; производство и продажа машин, оборудования, точных приборов и производственной продукции, как для часовой промышленности, так и для других отраслей промышленности».

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<sup>a</sup>) 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.

Прилагаемые к возражению материалы не содержат ни одного документа, подтверждающего деятельность фирмы «Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A.» на рынке Российской Федерации. 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.

Также следует отметить, что материалами возражения не подтверждается тождественность обозначения «JAEGER-LECOULTRE» на дату его приоритета фамилии, имени или псевдониму известного лица. Как следует из материалов возражения JAEGER и LECOULTRE являются фамилиями разных лиц. Кроме того, слово JAEGER ввиду заложенного в нем определенного семантического значения не может быть однозначно воспринято в качестве фамилии. Слово «JAEGER» представляет собой лексическую единицу английского языка, имеющую определенное значение. Наличие сведений о том, что оно является общеупотребительным словом английского языка, не позволяет расценивать его как

фамилию известного лица. Обратное материалами возражения не подтверждается. Более того, в возражении не представлены сведения о том, что Антуан ЛеКультр и Эдмона Жагер являлись известными на дату подачи заявки лицами.

Доводы лица, подавшего возражение, о введении потребителей в заблуждение, коллегия Палаты по патентным спорам считает недоказанным по следующим причинам.

Выводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак имеет явно франкоязычное происхождение и тем самым способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, являются неубедительными. Действительно, оспариваемый товарный знак выполнен буквами латинского алфавита, благодаря чему у потребителя могут возникнуть ассоциативные представления об иностранном происхождении товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Однако следует отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака как раз и является иностранная фирма - Международная коммерческая компания "ИнПро ЭйДжи", Сейшельские острова. Необходимо также отметить, что товарный знак «Jaeger-leCoultre» состоит из двух частей, первая из которых, как было установлено ранее, имеет определенное смысловое значение в переводе с английского языка, что не позволяет сделать вывод об однозначном отнесении оспариваемого товарного знака к какой-либо конкретной стране происхождения. Кроме того, английский и французский языки являются официальными государственными языками во многих странах мира, в том числе и на Сейшельских островах (см. <http://slovari.yandex/ru>).

Согласно сведениям, изложенным в возражении, обозначение «Jaeger-leCoultre» стало известно в отношении таких товаров как часы. Часовая марка «Jaeger-leCoultre» была создана в результате слияния швейцарской часовой компании «LeCoultre» с парижской фирмой «Jaeger» в 1903 году. В настоящее время владельцем часовой марки «JAEGER-LECOULTRE» является швейцарская компания Richemont International S.A.

Из материалов дела усматривается, что часы «Jaeger-leCoultre» 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 «Jaeger-leCoultre», 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] относительно того, что правообладатель работает на российском рынке и занимается выпуском одежды под обозначением «Jaeger-leCoultre», что свидетельствует об определенной известности данного элемента непосредственно по отношению к правообладателю оспариваемого товарного знака.

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 «Jaeger-leCoultre», 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. Исходя из данных отчета (диагр.6), только 36% опрошенных знали о существовании товарного знака «Jaeger-leCoultre» в период до даты подачи заявки, при этом, лишь 15.4% (диагр.8) от общего числа опрошенных воспринимают компанию «Ричмонд Интернейшенл С.А.» в качестве производителя часов. 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 «Jaeger-leCoultre» 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.

Таким образом, товарный знак «Jaeger-leCoultre» не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно товаров, в отношении которых он зарегистрирован, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак является ложными или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя, и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения от 22.01.2010.

В соответствии с изложенным выше, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №280063.**