

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 17.10.2011, поданное по поручению Международной деловой компании «Тессир Партнерс ЛТД», Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719749/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Breguet» по заявке №2009719749/50 с приоритетом от 13.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.08.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение тождественно обозначению «Breguet», под которым корпорация Montres Breguet SA, CH-1344 L'Abbaye, Suisse, основанная в 1775 году (см. <http://ru.wikipedia.org/wiki/breget>; <http://www.breguet.com>) изготавливает товары и оказывает услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- в силу широкой известности обозначения «Breguet» регистрация его на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг невозможна, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и связанных с ними услуг, а, кроме того, действия заявителя по использованию широко известного обозначения, принадлежащего иному лицу, могут быть приравнены к недобросовестной конкуренции;

- заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно словесному элементу «Breguet», включенному в состав знаков по международным регистрациям №877256 с конвенционным приоритетом от 28.10.2005 и №877071 с конвенционным приоритетом от 28.10.2005, зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя Montres Breguet SA, CH-1344 L'Abbaye, Suisse.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда», в то время как противопоставленные знаки по международным регистрациям №877256 и №877071 зарегистрированы в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы», при этом товары 14 и 25 классов МКТУ однородными не являются, поскольку относятся к разному роду и имеют существенные отличия в назначении, имеют разные условия сбыта, традиционно производятся различными производителями, что исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- необоснован довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение, поскольку слово «Breguet» в силу отсутствия у него смыслового значения является семантически нейтральным к заявленному перечню товаров и услуг;

- необоснован довод экспертизы о высокой известности на российском рынке товаров компании Montres Breguet под обозначением «Breguet», поскольку ссылка на энциклопедию Википедия, представленная в обоснование этого довода экспертизой,

в силу специфики данного источника информации не может рассматриваться в качестве достоверной;

- сведения о том, что компания Montres Breguet имеет сайт в Интернете, также не свидетельствует об ее известности, а, кроме того, данная компания производит часы, которые неоднородны одежде;

- экспертиза не учла наличия у заявителя более раннего исключительного права на товарный знак «Breguet» по свидетельству №303514, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- обозначение «Breguet» активно используется заявителем для маркировки одежды, что было подтверждено судами по делу №А40-63372/10-12-381 в ходе рассмотрения вопроса об использовании товарного знака «Breguet» по свидетельству №303514;

- необоснован довод экспертизы о том, что действия заявителя по подаче заявки №2009719749/50 товарного знака «Breguet» представляют собой акт недобросовестной конкуренции, поскольку установление факта нарушения антимонопольного законодательства к компетенции Роспатента не относится.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2009719749/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, а также услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (13.08.2009) поступления заявки №2009719749/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009719749/50 является словесным и представляет собой слово «Breguet», выполненное оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный, буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака, с учетом корректировки перечня, приведенного в материалах возражения от 17.10.2011, испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью воспроизводит обозначение «Breguet», используемое швейцарской компанией Montres Breguet SA. в качестве средства индивидуализации часов и аксессуаров. Название марки «Breguet» происходит от фамилии известного часового мастера Abraham-Louis Breguet, которому принадлежат главные часовые изобретения в мире, см. <http://slovari.yandex.ru>. Часы «Breguet» широко известны во всем мире, в том числе и в России, и ассоциируются с указанной швейцарской компанией. При этом компания Montres Breguet SA. обладает исключительными правами на знаки, включающими словесный элемент «Breguet», по международным регистрациям №877071 и №877256.

Знак по международной регистрации №877071 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Breguet», выполненный оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный, буквами латинского алфавита, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде двух стрелок часов. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 14, 16, 18 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №877256 является словесным и представляет собой слово «Breguet», выполненное оригинальным шрифтом,

имитирующим рукописный, буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 14, 16, 18 классов МКТУ.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №877071 и №877256 несомненным является их сходство в фонетическом, семантическом и графическом отношении, что заявителем не оспаривается.

С учетом скорректированного заявителем перечня товаров и услуг заявленного обозначения исследованию на предмет однородности подлежат товары 25 и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Следует отметить, что 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 «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.

Таким образом, 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 однородность товаров 14 и 25 классов МКТУ признается по факту того, что товары 14 и 25 классов МКТУ по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков также возможно и в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 25 класса МКТУ [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Производство товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, неразрывно связано с предоставлением корреспондирующих им услуг 35 класса МКТУ, относящихся к торговой деятельности. Одинаковая оригинальная графика сравниваемых обозначений обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими знаками, одному производителю.

Таким образом, в настоящем случае существует большая вероятность, что потребитель будет воспринимать товары (услуги), маркированные сопоставляемыми обозначениями, как товары (услуги) одного и того же производителя или связанные друг с другом, что не соответствует действительности, следовательно, регистрация обозначения «Breguet» на имя лица, не имеющего никакого отношения к деятельности компании Montres Breguet SA., не только нарушает исключительные права швейцарской компании на принадлежащие ей международные регистрации, но и способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а также лица, оказывающего услуги.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, и, как следствие, обоснованности принятого Роспатентом решения от 29.08.2011.

Что касается наличия у заявителя исключительных прав на ранее зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ товарный знак «Breguet»

по свидетельству №303514, то правомерность регистрации данного товарного знака не может быть исследована в рамках данного дела.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10^{bis} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2011.