

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.09.2016, поданное по поручению компании Фаберже Сервисиз Лимитед, Великобритания, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707777, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014707777 подано 14.03.2014 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 14, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 17.11.2016 изменений в материалы заявки заявителем является компания Фаберже (ЮК) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CARL FABERGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.11.2015 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных пунктами 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию одного из руководителей ювелирной фирмы в России «ФАБЕРЖЕ»

(FABERGE). Поскольку в материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие участие в производстве наследников семьи Фаберже (или их согласие на производство), то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ДОМ ФАБЕРЖЕ» по свидетельству №253233, ранее зарегистрированным на имя ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада» для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- со знаком «IMPERIAL COLLECTION BY TATIANA FABERGE» по международной регистрации №705076, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Faberge Services Limited, Великобритания, в отношении однородных товаров 14, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель сообщил следующее.

Заявитель является 100% дочерней компанией фирмы Фаберже Лимитед, в состав которой входит наследница семьи Фаберже (правнучка Карла Фаберже) Татьяна Фаберже, гражданка Швейцарии, которая выдала официальное разъяснение своих связей с данной компанией и, на правах ныне здравствующей наследницы семьи Фаберже, разрешение на регистрацию наименования Фаберже (Faberge) в качестве товарных знаков в России на имя заявителя.

Заявитель полагает, что данный документ снимает опасность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Заявителю и ее головной компании в России уже принадлежат права на товарные знаки со словом ФАБЕРЖЕ/FABERGE по свидетельствам №№167522, 354347, 354348, 354349, 362045, 362780, а также на противопоставленный знак по международной регистрации №705076.

Заявителю до 2012 года принадлежали права на территории Российской Федерации на знак «FABERGE» по международной регистрации №574457В,

однако в результате технической ошибки срок действия данной регистрации на территории Российской Федерации не был продлен. Факт существования такой регистрации в России в течение нескольких лет также подтверждает отсутствие оснований для вывода экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение.

Заявитель подчеркивает, что права компании Фаберже Лимитед и ее дочерней компании Фаберже (ЮК) Лимитед на бренд **ФАБЕРЖЕ/FABERGE** признаны по всему миру. Заявителю также принадлежит домен **Faberge.com**.

Знаку «FABERGE» предоставлена правовая охрана более чем в 107 юрисдикциях мира в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе в Европейском союзе, Франции, США, Великобритании, Германии, Канаде, Швейцарии, Израиле, Италии, Японии, Мексике и многих других странах.

В возражении отмечено, что известные представители фамилии Фаберже эмигрировали из России в дореволюционный период. Густав Фаберже умер в Дрездене в 1893 году, Карл Фаберже умер в Лозанне в 1920 году. В настоящее время установить единого и единственного прямого наследника фамилии не представляется возможным, при этом не все потомки заинтересованы в развитии и коммерциализации имени предка. Между тем, заявитель сделал все, что было в его силах и возможностях, с учетом правил осмотрительности и добросовестности ведения бизнеса, для получения разрешительных писем у наследников.

Заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №253233 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, ввиду очевидно разного общего зрительного впечатления и явно разных смысловых акцентов. Так, в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «ЯХОНТ», а словесные элементы «Дом Фаберже», выполненные мелко и неразборчиво, представляют собой указание на местонахождение правообладателя товарного знака в Санкт-Петербурге (ул. Морская, дом 24). Дом по указанному адресу принадлежал Карлу Фаберже, в нем располагались мастерские, магазин и квартира семьи Фаберже.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707777.

К возражению приложены следующие документы:

- электронная выписка из Реестра компаний Англии и Уэльса с переводом [1];
- заявление компаний Фаберже Лимитед и Фаберже (ЮК) Лимитед об аффилированности с переводом (оригинал находится в заявке по международной регистрации № 1241606) [2];
- согласие госпожи Татьяны Фаберже на регистрацию прав на товарный знак FABERGE во всем мире компанией Фаберже Лимитед (нотариально заверенная копия направлялась в материалы Роспатента ранее по заявкам №№ 2010735689, 2008718522, 2008730344 и другим) [3];
- копии публикаций товарных знаков по свидетельствам №№167522, 354347, 354348, 354349, 362045, 362780 и международной регистрации № 705076 [4];
- копия публикации международной регистрации № 574457В с территориальным расширением на Российскую Федерацию [5];
- выписка из базы данных доменов Whois по домену Faberge.com [6];
- реестр регистраций товарного знака «FABERGE» на имя заявителя в странах мира [7];
- сведения о деятельности заявителя по продвижению бренда FABERGE в мире, начиная с 2007 года [8];
- публикация об истории Дома Фаберже по адресу Санкт-Петербург, Большая Морская, д. 24 [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.03.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «CARL FABERGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию в латинице Карла Фаберже.

Пётр Карл Густавович Фабержé (18 [30] мая 1846, Санкт-Петербург — 24 сентября 1920, Лозанна) — известный российский ювелир. Глава семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаберже,_Карл).

Согласно представленным документам [1] – [9] заявитель является 100% дочерней компанией фирмы FABERGE LIMITED (Фаберже Лимитед), которая в 2007 году купила портфель товарных знаков, лицензий и смежных прав, связанных с обозначением FABERGE, у компании Unilever (Юнилевер), которая в свою очередь получила контроль над этим знаком в 1989 году.

На территории Российской Федерации товарные знаки, содержащиеся в своем составе обозначения «ФАБЕРЖЕ» и «FABERGE» (свидетельства №№167522, 354347, 354348, 354349, 362045, 362780, зарегистрированные в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ), принадлежат материнской компании заявителя – Фаберже Лимитед.

В состав акционеров компании Фаберже Лимитед входят прямые потомки семьи Фаберже – Татьяна Федоровна Фаберже и Сара Фаберже – правнучки Карла Фаберже [3].

Кроме того, заявитель и ее материнская компания Фаберже Лимитед включают в свое фирменное наименование обозначение ФАБЕРЖЕ (FABERGE).

Таким образом, коллегия полагает, что представленные заявителем документы свидетельствуют об отсутствии оснований для введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

После внесения изменений в наименование заявителя, заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №705076 являются одним лицом, соответственно данный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253233



представляет собой комбинированное обозначение , зарегистрированное в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество "Ювелирная торговля Северо-Запада", 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 24. Срок действия регистрации продлен до 02.08.2020.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «ЯХОНТ», расположенный в центральной части знака и выполненный буквами значительно более крупного размера, чем словесные элементы «ДОМ ФАБЕРЖЕ», выполненные мелким шрифтом и расположенные в нижней части композиции, которые играют второстепенную роль в индивидуализации услуг правообладателя.

Согласно информации [9] дом 24 по Большой Морской улице носит название «Дом Фаберже», поскольку до революции он принадлежал Карлу Фаберже. Это историческое название дома как одного из архитектурных и исторических памятников Санкт-Петербурга.

Заявленное словесное обозначение «CARL FABERGE» и противопоставленный комбинированный товарный знак характеризуются

различным общим зрительным впечатлением, которое формируется использованием в сравниваемых обозначениях букв различного алфавита и шрифта, присутствием в противопоставленном товарном знаке доминирующего словесного элемента «ЯХОНТ», играющего основную индивидуализирующую роль, и изобразительных элементов в виде прямоугольной рамки с изображениями двух корон.

Словесные элементы сравниваемых обозначений «CARL FABERGE» и «ДОМ ФАБЕРЖЕ» содержат разный набор букв и звуков, что определяет отсутствие фонетического вхождения одного словесного элемента в другое. В целом указанные различия обуславливают отсутствие фонетического сходства между сравниваемыми элементами.

Сравниваемые словесные элементы также обладают семантическими различиями, поскольку «CARL FABERGE» представляет собой имя и фамилию конкретного лица, а «ДОМ ФАБЕРЖЕ» указывает на местонахождение правообладателя противопоставленного товарного знака, т.е. в них заложены различные понятия и идеи.

С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 253233, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2016, отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014707777.