

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 28.11.2016, поданное по поручению компании Фаберже Сервисиз Лимитед, Великобритания, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707775, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014707775 подано 13.03.2014 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 22.12.2016 изменений в материалы заявки заявителем является компания Фаберже (ЮК) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель).

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.03.2016 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, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию одного из руководителей ювелирной фирмы в России Карла ФАБЕРЖЕ.

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 [1], ранее зарегистрированным на имя ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада» для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «IMPERIAL COLLECTION BY TATIANA FABERGE» по международной регистрации №705076 [2], которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Faberge Services Limited, Великобритания, в отношении однородных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ;

- со знаком «Confiserie FABERGE» по международной регистрации №543980 [3], которой ранее была предоставлена правовая охрана на имя компании Confiserie Burg Lauenstein GmbH для однородных товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ФАБЕРЖЕ» по свидетельству №167522 [4], ранее зарегистрированным на имя компании Фаберже Лимитед для однородных товаров 03 класса МКТУ, которые признаны однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- со словесными товарными знаками «FABERGE ФАБЕРЖЕ» по свидетельствам №№354347 [5], 354348 [6], 354349 [7], 362045 [8], 362780 [9], ранее зарегистрированными на имя компании Фаберже Лимитед для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, которые признаны однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

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

Заявитель является 100% дочерней компанией фирмы Фаберже Лимитед, в состав правления которой входит наследница семьи Фаберже (правнучка Карла Фаберже) Татьяна Фаберже, гражданка Швейцарии, которая выдала официальное разъяснение своих связей с данной компанией и разрешение на регистрацию наименования Фаберже (Faberge) в качестве товарных знаков в России на имя головной компании заявителя на правах ныне здравствующей наследницы семьи Фаберже. Госпожа Фаберже выразила общее волеизъявление о том, чтобы компания Фаберже Лимитед владела и развивала бренд «ФАБЕРЖЕ» в мире.

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. Компания владеет бутиками «FABERGE» по всему миру.

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 также приведены сведения об истории развития обозначения ФАБЕРЖЕ/FABERGE и его продвижению в мире со ссылкой на материалы, приложенные к возражению.

Заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №253233 [1] 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.

Относительно знака по международной регистрации №705076 [2] заявитель указывает, что, поскольку права на этот знак принадлежат заявителю, данное противопоставление должно быть снято.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№167522 [4], 354347 [5], 354348 [6], 354349 [7], 362045 [8], 362780 [9] принадлежат учредителю заявителя, который выразил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707775.

К возражению приложены следующие документы:

- электронная выписка из Реестра компаний Англии и Уэльса с переводом [10];
- заявление компаний Фаберже Лимитед и Фаберже (ЮК) Лимитед об аффилированности с заявителем с переводом [11];
- 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) [12];
- копии публикаций товарных знаков по свидетельствам №№167522, 354347, 354348, 354349, 362045, 362780 и международной регистрации №705076 [13];

- копия публикации международной регистрации № 574457В с территориальным расширением на Российскую Федерацию [14];
- выписка из базы данных доменов Whois по домену Faberge.com [15];
- реестр регистраций товарного знака «FABERGE» в различных странах мира [16];
- сведения о деятельности заявителя по продвижению бренда FABERGE в мире, начиная с 2007 года [17];
- публикация об истории Дома Фаберже по адресу Санкт-Петербург, Большая Морская, д. 24 [18].

На заседании коллегии, которое состоялось 25.01.2017, заявитель представил оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№167522 [4], 354347 [5], 354348 [6], 354349 [7], 362045 [8], 362780 [9] (компании Фаберже Лимитед) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, в котором также подтверждено, что заявитель является 100% дочерней компанией Фаберже Лимитед [19].

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

С учетом даты (13.03.2014) 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 «ФАБЕРЖЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение воспроизводит фамилию Карла Фаберже (Пётр Карл Густавович Фабержé (18 [30] мая 1846, Санкт-Петербург — 24 сентября 1920, Лозанна) — известного российского ювелира, главы семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаберже,_Карл).

Согласно представленным документам [10], [11], [19] 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), 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 [12].

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 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

После внесения изменений в наименование заявителя, заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации

№705076 [2] являются одним лицом, соответственно данный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№167522 [4], 354347 [5], 354348 [6], 354349 [7], 362045 [8], 362780 [9] является компания Фаберже Лимитед, предоставившая заявителю, который на 100% принадлежит этой компании, письмо-согласие на регистрацию товарного знака «FABERGE» по заявке №2014707775 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [4] – [9] также не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253233 [1]



представляет собой комбинированное обозначение, зарегистрированное в отношении 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 [18] 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.

Несмотря на фонетическое вхождение словесного обозначения «ФАБЕРЖЕ» в словосочетание «ДОМ ФАБЕРЖЕ», что определяет наличие фонетического сходства между ними, сравниваемые словесные элементы обладают семантическим различием, поскольку «ФАБЕРЖЕ» представляет собой фамилию конкретного лица, а словосочетание «ДОМ ФАБЕРЖЕ» указывает на местонахождение правообладателя товарного знака в Санкт-Петербурге, т.е. в них заложены различные понятия и идеи.


В целом заявленное словесное обозначение «ФАБЕРЖЕ» 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. Что касается словесных элементов «ДОМ ФАБЕРЖЕ», то они выполнены значительно более мелким шрифтом и слабо визуализируются по сравнению с доминирующим словесным элементом «ЯХОНТ», кроме того, расположены в нижней части товарного знака, благодаря чему играют слабую роль в индивидуализации товарного знака.

С учетом указанных различий коллегия делает вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 253233 [1], поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и охраняется противопоставленный товарный знак [1], показал наличие между ними однородных услуг, относящихся к одним родовым и видовым группам услуг. Однако, принимая во внимание отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Противопоставленный знак по международной регистрации №543980 [3]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «CONFISERIE» и «FABERGE», расположенные друг под другом, и изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур. Словесный элемент «CONFISERIE» в составе знака не охраняется.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [3] определяется фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «ФАБЕРЖЕ» - «FABERGE», входящих в их состав.

Вместе с тем, коллегия не находит оснований для вывода об однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [3], и части услуг 35 класса МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (*услуги по розничной, оптовой продаже товаров, предоставляемые магазинами, через каталоги товаров для заказа по почте, электронные средства торговли, интернет-сайты, интернет магазины, телемагазины, компьютерные базы данных, в области продажи ... еды и напитков*), так как товары и услуги имеют разную природу и удовлетворяют разные потребности, кроме того, производство товаров 30 класса МКТУ и услуги по продаже товаров (еды и напитков), формулировка которых носит достаточно общий характер, относятся к различным видам деятельности, круг потребителей которых и условия реализации также отличаются.

Таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] и [3], удовлетворяет

требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2016, отменить решение Роспатента от 11.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014707775.