

**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 25.11.2016, поданное по поручению компании Фаберже Сервисиз Лимитед, Великобритания, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.01.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707776, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014707776 подано 14.03.2014 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 03, 04, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 и услуг 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 21.12.2016 изменений в материалы заявки заявителем является компания Фаберже (ЮК) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель).

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.01.2016 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 «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 [1], ранее зарегистрированным на имя ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада» для однородных услуг 35, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Музей Фаберже Museum Faberge» по свидетельству №426333 [2], ранее зарегистрированным на имя Некоммерческой организации «Культурно-исторический Фонд «Связь времен» для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- со знаком «IMPERIAL COLLECTION BY TATIANA FABERGE» по международной регистрации №705076 [3], 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;

- со знаком «Confiserie FABERGE» по международной регистрации №543980 [4], 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 [5], ранее зарегистрированным на имя компании Фаберже Лимитед для однородных товаров 03 класса 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 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.

Относительно знака по международной регистрации №705076 [3] заявитель указывает, что, поскольку права на этот знак принадлежат заявителю, данное противопоставление должно быть снято.

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.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №167522 [5] принадлежит учредителю заявителя, который выразил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707776.

К возражению приложены следующие документы:

- электронная выписка из Реестра компаний Англии и Уэльса с переводом [6];
- заявление компаний Фаберже Лимитед и Фаберже (ЮК) Лимитед об аффилированности с заявителем с переводом [7];
- 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) [8];
- копии публикаций товарных знаков по свидетельствам №№167522, 354347, 354348, 354349, 362045, 362780 и международной регистрации №705076 [9];
- копия публикации международной регистрации № 574457В с территориальным расширением на Российскую Федерацию [10];

- выписка из базы данных доменов Whois по домену Faberge.com [11];
- реестр регистраций товарного знака «FABERGE» в различных странах мира [12];
- сведения о деятельности заявителя по продвижению бренда FABERGE в мире, начиная с 2007 года [13];
- публикация об истории Дома Фаберже по адресу Санкт-Петербург, Большая Морская, д. 24 [14].

На заседании коллегии, которое состоялось 25.01.2017, заявитель представил оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №167522 (компания Фаберже Лимитед) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 класса МКТУ, в котором также подтверждено, что заявитель является 100% дочерней компанией Фаберже Лимитед [15].

Кроме того, представитель заявителя в своем устном выступлении указал, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] и [4], а также однородность товаров 30 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана этим знакам, заявителем не оспаривается.

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 «FABERGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение воспроизводит фамилию в латинице 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](https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаберже,_Карл)).

Согласно представленным документам [6], [7], [15] 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 [8].

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, и для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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 [3] являются одним лицом, соответственно данный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №167522 [5] является компания Фаберже Лимитед, предоставившая заявителю, который на 100% принадлежит этой компании, письмо-согласие на регистрацию товарного знака «FABERGE» по заявке №2014707776 в отношении заявленных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ. Таким образом, противопоставленный товарный знак [5] также не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253233 [1]



представляет собой комбинированное обозначение , зарегистрированное в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 41, 42 классов 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 [14] 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 «FABERGE» в словосочетание «ДОМ ФАБЕРЖЕ», что определяет наличие фонетического сходства между ними, сравниваемые словесные элементы обладают семантическим различием, поскольку «FABERGE» 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 «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. Что касается словосочетания «ДОМ ФАБЕРЖЕ», то оно выполнено значительно более мелким шрифтом, слабо визуализируется по сравнению с доминирующим словесным элементом «ЯХОНТ», и расположено в нижней части товарного знака, благодаря чему играет 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, 39,41 и 42 классов 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 товарный знак по свидетельству №426333 [2]

**МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ**

представляет собой словесное обозначение **MUSEUM FABERGE**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Товарный знак охраняется в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги музеев».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется фонетическим (фонетическое вхождение) и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «ФАБЕРЖЕ» - «FABERGE», входящих в их состав.

Услуги 41 класса МКТУ «услуги музеев» однородны части услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014707776, связанных с культурно-просветительной работой: *организация культурно-просветительных мероприятий; организация и проведение культурно-просветительных и музыкальных выставок; представления театрализованные; организация выставок с культурно-просветительной целью.* Однородность этих услуг определяется их общим назначением в области просвещения и удовлетворения культурных нужд широких слоев населения, условиями предоставления и кругом потребителей этих услуг.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Противопоставленный знак по международной регистрации №543980 [4]



представляет собой комбинированное обозначение **CONFISERIE FABERGÉ**, 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: *produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, produits de boulangerie et de pâtisserie se conservant et tartes, également sous forme surgelée; pains d'épice; glaces; préparations essentiellement à base de glace; chocolat, produits de chocolat et sucreries, bonbons au chocolat, truffes, produits de massepain; café, thé et infusions, cacao; miel, sirop de mélasse; flans en poudre; sauces en poudre et sauces douces, excepté les sauces à salade; glace en poudre; flans prêts à consommer; produits de céréales en tant que produits alimentaires, produits alimentaires préparés de préférence par gonflage ou cuisson de céréales, en particulier plats de céréales préparés et additionnés de sucre et/ou miel et/ou cacao et/ou fruits et/ou chocolat et/ou noix ainsi que produits de céréales en tant que produits alimentaires sous forme de barres et additionnés de sucre et/ou miel et/ou cacao et/ou chocolat et/ou noix et/ou fruits séchés et/ou préparés; muesli, à savoir mélanges de produits alimentaires contenant essentiellement des flocons de céréales et des fruits secs, mélanges de boulangerie et de pâtisserie.*

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [4] определяется фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «FABERGE» - «FABERGE», входящих в их состав.

Однородность товаров 30 класса МКТУ (*кофе, чай, какао; хлебобулочные изделия; макароны; кушанья мучные; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; кондитерские изделия; сахаристые кондитерские изделия; конфеты, леденцы; жевательные резинки; лед пищевой; сорбет [мороженое]; мороженое; шоколад; продукты из шоколада; шоколадные яйца; напитки шоколадные; приправы; мед; заправки для салатов; пюре фруктовые [соусы]; соусы [приправы]; травы огородные консервированные [специи]; пряности*), указанных в перечне заявленного обозначения, и товаров 30 класса

МКТУ противопоставленного знака обусловлена их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и заявителем не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, коллегия не находит оснований для вывода об однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [4], 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 вышеуказанных 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 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 30 и части услуг 41 класса МКТУ, однородных товарам и услугам, в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельству №426333 [2] и международной регистрации №543980 [4].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2016, отменить решение Роспатента от 26.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014707776.**