

**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, рассмотрела возражение от 25.11.2010, поданное ФМТМ Дистрибьюшен Лтд., остров Мэн (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 22.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734637/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008734637/50 с приоритетом от 28.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Franck Muller Nuance», выполненное буквами черного цвета латинского алфавита в одну строку, каждое слово начинается с заглавной буквы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 22.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 169477, 741619, со словесным элементом «FRANCK MULLER», ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 25.11.2010, доводы которого сводятся к следующему.

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 169477, 741619 одно и тоже юридическое лицо – ФМТМ Дистрибьюшн Лтд.;

- «на момент подачи заявки № 2008734637/50 фигурировал следующий адрес: 1st Floor Флор Честерфилд Хаус, 7-13, Виктория Стрит, АйЭм1 2ЭлАр Дуглас, остров Мэн (1<sup>st</sup> Floor Chesterfield House, 7-13 Victoria Street IM1 2LR Douglas, Isle of Man)»;

- «в настоящее время адрес заявителя изменен на 3А/3В Флипорт, Балласалла, Остров Мэн IM9 2AP Соединенное Королевство (3А/3В Freeport, Ballasalla, Isle of Man IM9 2AP United Kindom)»;

- в отдел регистрации товарных знаков и передачи прав на них (отдел 42) ФГУ ФИПС направлено заявление на внесение изменений в заявку № 2008734637/50;

- «в противопоставленные свидетельства на товарные знаки «FRANCK MULLER» внесены изменения в отношении юридического адреса, с указанием приведенного выше нового адреса правообладателя».

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 22.04.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 169477»;

- «регистр компаний департамент экономического развития остров Мэн (ЭфЭмТиЭм ДИСТРИБЬЮШН ЛТД.)/COMPANIES REGISTRY DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ISLE OF MAN FMTM DISTRIBUTION LTD»;

- «удостоверение подлинности учредительного документа/учредительных документов»;

- «Территория Британских Виргинских Островов Закон о Международных Коммерческих Компаниях (№8 от 1984г.) свидетельство о регистрации № 51297»;

- «Учредительный договор и устав компании FMTM DISTRIBUTION LTD».

С учетом даты (28.10.2008) поступления заявки № 2008734637/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака.

По заявке № 2009734637/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ словесного обозначения «Franck Muller Nuance», выполненного буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку, каждое слово начинается с заглавной буквы [1].

Заявителем является - ФМТМ Дистрибьюшн Лтд, 1ст Флор Честерфилд Хаус, 7-13 Виктория Стрит, АйЭм1 2ЭлАр Дуглас, остров Мэн.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 169477 представляет собой словесное обозначение «FRANCK MULLER», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 14 класса МКТУ, на имя – ФМТМ Дистрибьюшн Лтд., 3А/3В, Фрипорт, Балласалла, Остров Мэн IM9 2 AP, Соединенное Королевство (GB) [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 741619 представляет собой словесное обозначение «FRANCK MULLER GENEVE LONG ISLAND», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 14 класса МКТУ, на имя – FMTM Distribution Ltd, 3A and 3B Freeport, Ballasalla Isle of Man IM9 2AP, (GB)[3].

Сходство заявленного обозначения «Franck Muller Nuance» [1] с противопоставленными товарным знаком «FRANCK MULLER» [2] и знаком по международной регистрации «FRANCK MULLER GENEVE LONG ISLAND» [3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством, входящих в их состав словесных элементов «FRANCK MULLER», представляющих собой имя собственное, сходство знаков заявителем не оспаривается.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2 и 3], показал, что они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными, что так же заявителем не оспаривается.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [2 и 3] в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание действия, предпринимаемые заявителем для преодоления мотивов отказа, в связи с чем им было подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о внесении изменений в адрес заявителя, а именно прежний адрес заявителя «ФМТМ Дистрибьюшн Лтд, 1ст Флор Честрефилд Хаус, 7-13 Виктория Стрит, АйЭм1 2ЭлАр Дуглас, остров Мэн» изменить на «ФМТМ Дистрибьюшн Лтд, 3А/3В Фрипорт, Балласалла, Остров Мэн IM9 2AP, Соединенное Королевство».

Просьба заявителя была удовлетворена 15.02.2011.

Таким образом, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается на имя ФМТМ Дистрибьюшн Лтд., 3А/3В, Фрипорт, Балласалла, Остров Мэн IM9 2 AP, Соединенное Королевство – владельца противопоставленных знаков.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 25.11.2010, отменить решение Роспатента от 22.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008734637/50 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.**