

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.04.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания прикладного использования искусства «Фаберже», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004707043/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004707043/50 с приоритетом от 02.04.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Торгово-промышленная компания прикладного использования искусства «Фаберже», Москва (далее – заявитель).

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке №2004707043/50, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FABERGE» выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

В обоснование приведенного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку совпадает с фамилией

известного ювелира в России Густава Фаберже, в силу чего у потребителя может возникнуть ассоциации, что потомки данной семьи имеют отношение к производству товаров, указанных в перечне, что не соответствует действительности.

Также экспертизой отмечено, что заявленное обозначение тождественно фамилии известного на дату подачу заявки лица. Согласия его либо согласия его наследников на указанную регистрацию отсутствует.

Кроме того, экспертизой был выявлен сходный знак «FABERGE» по международной регистрации № 593051, имеющие более раннюю правовую охрану на территории Российской Федерации, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 21.04.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- Действие правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 593051 было досрочно прекращено.
- Фамилия Фаберже ассоциируется в России только с ювелирными изделиями из дорогих металлов и драгоценных камней, в силу чего стало нарицательным в ювелирных кругах. Однако оно не может ассоциироваться для товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.
- Заявленное обозначение представляет собой фирменное наименование заявителя.
- В настоящий момент фирменное наименование «FABERGE» не охраняется на территории Российской Федерации.
- Экспертизой не указано конкретное лицо из семьи Фаберже, которое известно на территории Российской Федерации.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона в полномочия экспертизы не входит проверка заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены копии следующих материалов:

- Копия решения Палаты по патентным спорам в отношении международной регистрации № 593051, на 9 л. [1];
- Распечатка Интернет страниц на 23 л. [2];

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.04.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения товара, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке № №2004707043/50 представляет собой словесное обозначение «FABERGE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно сведениям, полученным из справочной литературы [2], слово «FABERGE» является названием **Фаберже́** (Fabergé), ювелирной фирмы в России середины XIX — начала XX в., основателем был Густавом Фаберже, который в 1842 г. в Санкт-Петербурге открыл ювелирную мастерскую. С 1870 мастерская возглавляется его сыном Карлом Фаберже и преобразуется в фирму с филиалами в Москве (1887), Одессе (1890), Киеве (1905), Лондоне (1908). Изделия Фаберже (часы, украшения, сервизы, бинокли, портсигары и т. д.), ассоциативно интерпретирующие художественные исторические стили (барокко, рококо, классицизм), а также исполненные в стиле модерн, отмечены уникальностью конструкторских решений (пасхальные яйца с механическим секретом), полихромией (драгоценные и поделочные камни, золото в различных фактурных и цветовых сочетаниях, разноцветные эмалевые покрытия) и тщательностью отделки.

Таким образом, заявленное обозначение, в силу того, что состоит из известной фамилии, может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников.

Поскольку право на имя (включая фамилию, имя и отчество) является личным правом каждого человека, использование имени не допускается без согласия самого человека или его наследников.

Заявителем не были представлены доказательства отсутствия наследников этой фамилии. Так же не было представлено согласие компетентного органа на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Утверждение заявителя относительно того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона экспертиза по пункту 3 статьи 7 Закона не проводится, не может быть принято во внимание, поскольку в целях предупреждения нарушения прав третьих лиц Законом предусмотрено основание для отказа в регистрации обозначений в качестве товарного знака. Учитывая, что заявленное обозначение представляет собой фамилию известной на территории Российской Федерации семьи Фаберже, предоставление правовой охраны заявленному обозначению без согласия наследников нарушит права на имя, фамилию.

Таким образом, указание, содержащееся в решении экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, является правомерными.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации показал фонетическое тождество словесного элемента «FABERGE».

Поскольку на дату рассмотрения возражения (08.09.2006) правовая охрана международной регистрации № 593051, правомерно противопоставленного заявленному обозначению в решении экспертизы, прекращена, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Утверждение заявителя относительно того, что обозначение, для которого испрашивается правовая охрана, также является фирменным наименованием заявителя, неубедительно поскольку не снимает оснований для отказа предусмотренных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона.

Довод заявителя, касающийся того, что фирменное наименование «FABERGE» в настоящий момент не охраняется на территории Российской

федерации не может быть принято во внимание ввиду того, что решении экспертизы не содержится такого основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает основания, опровергающих решение экспертизы от 11.01.2006.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2006.