

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744256, поданное компанией «ФМТМ Дистрибьюшн Лимитед», Остров Мэн (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №20127442565 на имя заявителя подано 18.12.2012 словесное обозначение «THUNDERBOLT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название продукции, известной швейцарской компании «MB&F», основанной Максимилианом Бюссером. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров способна ввести потребителя в заблуждения относительно производителя товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.05.2015:

- заявленное обозначение «THUNDERBOLT» используется компанией заявителя для новой коллекции часов с самым быстрым в мире турбийоном;
- информация о данной коллекции часов de luxe широко представлена в сети Интернет и различных тематических изданиях;
- в 2012 году компания заявителя представила данную марку часов на четвертом ежегодном Салоне Мировых премьер часов и ювелирных изделий в Монако;
- в различных Интернет - магазинах присутствует информация о продаже часов «THUNDERBOLT», произведенных компанией заявителя;
- заявитель является владельцем знаков «THUNDERBOLT» во многих странах, таких как: Гонконг, Япония, Казахстан, Ливан, Макао, Малайзия, Мексика, Монако и т. д.;
- компания заявителя является одним из мировых лидеров по производству часов с 1991 года. Компания является правообладателем более 20 патентов на изобретения;
- коллекция часов заявителя насчитывает более 40 наименований. Компания имеет свои бутики более чем в 60 странах мира. Клиентами компании заявителя являются первые лица государств и известные люди. Компания заявителя является широко известной часовой компанией, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Скриншоты страниц поисковых систем.
2. Скриншоты страниц сайтов с информацией о часах «THUNDERBOLT».
3. Копии свидетельств на товарные знаки.
4. Копии статей из журналов.
5. Скриншот сайта компании заявителя.
6. Описание часов «THUNDERBOLT».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2012) поступления заявки №2012744256 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «THUNDERBOLT» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим лицом.

Поиск в сети Интернет показал, что обозначением «THUNDERBOLT» маркируются часы, произведенные компанией «MB&F».

Так, уже в 2011 году информация об этих часах была опубликована в Интернете.

«Эти совершенно фантастические часы MB&F HM4 Thunderbolt с аэродинамической формой корпуса, выполненного из титана и сапфировых пластин, придумал и сделал реальностью дизайнер Максимилиан Бюссер, известный в швейцарской часовой индустрии как гений кинетических шедевров. В этом году в продажу поступят первые 20 экземпляров, стоимостью в 158,000\$ каждый.

В 2005 году Бюссер, как основатель собственного часового бренда MB&F – «Максимилиан Бюссер и друзья», положил начало эксклюзивной коллекции Horological Machine (Машина времени), четвертым образцом которой как раз и стали часы MB&F HM4 Thunderbolt.

Бюссер, с детских лет любивший своими руками собирать коллекционные авиамodelи, создал дизайн своей новой модели, вдохновлённый популярностью A-10 Thunderbolt Tank Killer (его ещё называют «Убийца иракских танков») – американского одноместного, двухмоторного реактивного самолёта, разработанного для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам при атаке на танки и боевые бронированные машины. Корпус часов представляет собой имитацию реактивных турбин самолета, на одной из которых расположен циферблат, а на второй – индикатор оставшегося запаса хода механического заводного устройства, рассчитанного на 72 часа» (См. <http://www.13doors.ru>).

Компания «MB&F» — это имя, при упоминании которого на ум приходят высокоточные часы с нестандартной конструкцией и дизайном от самого Максимилиана Бюссера. Родился Максимилиан в Италии, но детство и юность его прошли в швейцарском городе Лозанна. В 1991 году Бюссер окончил Швейцарский Федеральный Технологический Институт и получил диплом инженера-микротехнолога. Последующие несколько лет он проработал в часовой компании Jaeger-LeCoultre, а в 1998 году получил должность управляющего директора в компании Harry Winston. Получив достаточно большой опыт в сфере часового дела, и желая создать что-то свое, Максимилиан Бюссер покинул известную часовую компанию и совместно с еще несколькими молодыми дизайнерами основал свой собственный часовой бренд. Так в 2005 году на свет появилась новая совершенно уникальная часовая марка MB&F (Maximilian Busser & Friends).

В 2006 году новоиспеченная компания MB&F представила свою первую модель часов, получившую название Horological Machine No. 1 (HM1). Эти часы являли своего

рода трехмерную механическую скульптуру и кардинально отличались от привычных наручных часов. Они обладали большим корпусом, выполненным в форме перевернутой восьмерки или же знака бесконечности. В центре часов расположился турбийон, который словно бы призван соединять воедино часовую и минутный циферблаты часов. Созданием этой модели непосредственно занимались сам Макс Бюссер, а также его помощники Эрик Жиру, Лоран Без и Питер Спик-Марин. Коллекция NM1 собрала воедино часы, выполненные на основе базовой модели в корпусах из розового или белого золота, титана, с ремешками из кожи аллигатора» (см. www.678.ru).

На основании представленной информации из сети Интернет можно сделать вывод о том, что задолго до даты подачи заявки на регистрацию, обозначение «THUNDERBOLT» использовалось для маркировки однородной заявленным товарам 14 класса МКТУ продукции иным лицом.

Также коллегия отмечает, что иное лицо, а именно компания «MB&F» является известной в мире часовой индустрии, и, следовательно, довод заявителя о том, что компания «FMTM Distribution Limited» также является известной и отсутствует возможность ведения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, является неубедительным.

Материалов, опровергающих указанную выше информацию, заявителем предоставлено не было.

Коллегия также приняла во внимание, что при обращении к сети Интернет по релевантности сайтов первые ссылки содержат информацию о часах «THUNDERBOLT» компании ««MB&F».

С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2015.