

**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 29.06.2012, поданное компанией «Фьюжн Электроникс Лимитед», Новая Зеландия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410388, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008731496 с приоритетом от 02.10.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.06.2010 за №410388 на имя ООО "Дискурс", Россия (далее — правообладатель) в отношении товаров и услуг 07, 09, 11 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение «FUSION», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в светло-зеленом цвете.

В поступившем 03.07.2012 в палату по патентным спорам возражении от 29.06.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410388 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, статьей 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская

конвенция) и статьей 14 Закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «FUSION» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, оспариваемый товарный знак, выполненный на иностранном языке, вводит потребителя в заблуждение относительно российской компании, тождественен части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №410388 и принадлежит лицу, подавшему возражение. Также возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак тождественен произведению искусства, право на которое возникло ранее приоритета оспариваемого знака и принадлежит лицу, подавшему возражение. Кроме того, в возражении указано, что действия ООО «Дискурс» по регистрации оспариваемого знака являются актом недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- новозеландская компания «Fusion Electronics Limited» была основана в 2000 году, что подтверждается нотариально заверенной копией свидетельства о регистрации;

- с 2002 продукция компании начала поставляться в Россию и почти сразу стала лидером на российском рынке;

- благодаря широкому ассортименту, высокому качеству и запоминающейся маркетинговой концепции, продуктам этой марки принадлежит изрядная доля рынка российской автомобильной техники;

- при наборе в поисковых системах Интернета слова «FUSION» выпадают ссылки на продукцию лица, подавшего возражение;

- поскольку Интернет является одним из самых популярных и доступных источников информации на сегодняшний день, можно заявить, что рядовые российские потребители хорошо знакомы с продукцией компании «Фьюжн Электроникс Лимитед»;

— по данным на июнь 2012 года число пользователей, которые обращаются к странице компании в сети «Facebook», составляет 10 832 человека;

— наличие групп-поклонников продукции компании, а также персональные страницы именно в этих самых популярных и масштабных сетях, доказывает и подтверждает факт известности компании «Фьюжн Электроникс Лимитед» и ее продукции, в том числе и на российском рынке;

— поскольку за длительную историю существования компании на российском рынке потребители стали хорошо знакомы с товарами, выпускаемыми лицом, подавшим возражение, они поневоле могут оказаться потребителями товаров ООО «Дискурс», полагая, что они произведены компанией «Фьюжн Электроникс Лимитед» или ее родственными компаниями или по ее лицензии;

— на дату подачи заявки на оспариваемый знак рядовой российский потребитель ассоциировал товары, маркированные обозначением «FUSION», с лицом, подавшим возражение, находящимся за пределами Российской Федерации, и наличие регистрации на товарный знак по свидетельству №410388 на имя российской компании вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя;

— оспариваемый знак воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло 03.04.2000, т. е. ранее приоритета (02.10.2008) оспариваемого товарного знака;

— в 2003 году компания «Приморди Лимитед» получила от «Фьюжн Электроникс Лимитед» заказ на разработку нового логотипа «FUSION», по условию заказа все права на созданный логотип были переданы лицу, подавшему возражение, что подтверждается нотариально заверенными копиями аффиdavита от имени директора компании «Приморди Лимитед» и соглашения об уступке авторского права на логотип «FUSION»;

— действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации подпадают под пункты 2, 3 статьи 10-bis Парижской конвенции и статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410388.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства на товарный знак №410388 [1];
- копия свидетельства о регистрации компании «Фьюжн Электроникс Лимитед» с переводом на русский язык [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- рекламные материалы [4];
- копия аффидавита с переводом на русский язык [5];
- копия соглашения об уступке авторского права с переводом на русский язык [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2012, представил отзыв, мотивированный следующими аргументами:

- оспариваемый товарный знак «FUSION» в переводе с английского языка имеет несколько значений «плавка, сплав, слияние, объединение и др.», является семантически нейтральным по отношению ко всем заявленным товарам и услугам, для которых он зарегистрирован, и не содержит в своем составе информации, не соответствующей действительности;

- довод возражения, касающийся того, что выполнение обозначения «FUSION» латинскими буквами будет вводить потребителя в заблуждение относительно российской компании, не обоснован материалами возражения;

- товар, маркируемый оспариваемым знаком, производится зарубежом в соответствии с контрактом №S23-45 от 01.01.2009, заключенным с компанией Supra Technologies Limited;

- довод об известности оспариваемого знака на российском рынке как средства индивидуализации лица, подавшего возражение, не подтверждается представленными в возражении доказательствами, в частности, отсутствуют грузовые таможенные декларации, свидетельствующие о пересечении товаром,

маркированным знаком «FUSION» и произведенным компанией «Фьюжн Электроникс Лимитед», границы Российской Федерации, не приложено ни одного товаросопроводительного документа, которые подтверждали бы факт производства и поставки товаров на территорию России, в большей части представленных распечаток из сети Интернет отсутствует информация о производителе товара;

- распечатки с сайтов сделаны в настоящее время и не могут подтверждать обстоятельства, существовавшие на дату приоритета оспариваемого знака;

- в ссылке на статью из журнала «Автозвук» №12/2003 нет сведений об изготовителе, о тираже журнала, к представленным каталогам не приложены документы, свидетельствующие о дате и месте их распространения, большая часть из них выполнена на английском языке и касается рекламы товаров зарубежом, также на титульных листах каталогов содержится указание на компанию «Fusion Electronics UK Ltd», Великобритания, т.е. они не имеют отношения к лицу, подавшему возражение;

- материалами возражения не доказано, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака существовала устойчивая ассоциативная связь этого знака с компанией «Фьюжн Электроникс Лимитед», Новая Зеландия;

- материалы возражения не содержат доказательств того, что лицо, подавшее возражение, осуществляло до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельность по производству или продаже товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 410388;

- представленные материалы не подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, авторских прав до даты приоритета оспариваемого знака;

- аффидавит [5] Рован Соммерсет не может рассматриваться в качестве доказательства авторского права, поскольку российским законодательством не предусмотрен подобный процессуальный документ, что подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 04.02.2009 по делу №А40-33592/08-110-242, которое было оставлено в силе Определением ВАС РФ №ВАС-8395/09;

- согласно affidavitу права на дизайн логотипа, созданного Рован Соммерсет, возникли и были переданы лицу, подавшему возражение, в 2003 г., в то же время согласно представленному соглашению об уступке, авторские права были переданы только 30.05.2012, следовательно, не представлено ни одного доказательства, объективно свидетельствующего о создании логотипа, воспроизводящего дизайн оспариваемого товарного знака до даты его приоритета;

- на самом деле дизайн логотипа, который зарегистрирован в качестве товарного знака, был создан ранее совершенно другим лицом – Панкратовым Дмитрием Николаевичем, что подтверждается эскизом произведения, содержащим фамилию, имя и отчество автора и дату его создания – ноябрь 1997 года;

- авторские права на данное произведение были переданы автором первому правообладателю товарного знака – ООО «Делта групп» на основании Авторского договора о передаче исключительных прав от 30.20.2001, которое впоследствии на основании договора от 02.04.2008 передало права ООО «Дискурс»;

- доводы о том, что регистрация № 410388 противоречит статье 10-bis Парижской конвенции и статье 14 Закона «О защите конкуренции», не обоснованы и их рассмотрение не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- контракт №S23-45 от 01.01.2009 [7];
- авторский договор о передаче исключительных прав от 02.04.2008 [8];
- заявление и эскиз [9];
- авторский договор о передаче исключительных прав от 30.01.2001 [10];
- Постановление по делу №А40-33592/08-110-242 от 04.02.2009 [11];
- Определение ВАС РФ №ВАС-8395/09 [12].

В отзыве правообладателя была выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410388.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (02.10.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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, в частности, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита обозначение «FUSION», имеющее следующие значения «плавка, плавление, слияние и др.». в английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках (<http://slovari.yandex.ru/>). Правовая охрана знаку предоставлена в светло-зеленом цвете в отношении товаров и услуг 07, 09, 11 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Очевидно, что по отношению к товарам и услугам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству № 410388, обозначение «FUSION» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товарах/услугах или их изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара/услуги либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается способности обозначения вводить потребителя в заблуждение через ассоциации, возникающие в связи с широкой известностью товаров, маркированных данным обозначением, и длительностью использования этого обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то материалами возражения не доказана

вероятность возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных обозначением «FUSION» по свидетельству № 410388, с лицом, подавшим возражение.

Из всех представленных лицом, подавшим возражение, материалов в обоснование своей позиции о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, только три статьи из журнала «Автозвук» [3] имеют дату (2003 и 2008 годы), предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака. Остальные материалы из сети Интернет [3], распечатаны при подаче возражения и не содержат дат и указания на лицо, подавшее возражение, как на изготовителя и поставщика товаров/услуг под знаком «FUSION», при этом часть распечаток представлена на английском языке без перевода на русский язык, что не может свидетельствовать о деятельности компании в России. Рекламные материалы [4] также не содержат каких-либо выходных данных и не позволяют установить их связь с новозеландской компанией «Фьюжн Электроникс Лимитед».

Таким образом, анализ материалов возражения от 30.06.2012 показал, что они не содержат документального подтверждения того, что товары/услуги, маркируемые обозначением «FUSION», присутствовали на российском рынке и были известны российскому потребителю до даты подачи заявки № 2008731497 как товары/услуги компании «Фьюжн Электроникс Лимитед» (Новая Зеландия), что могло бы породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара/услуг, не соответствующее действительности.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг, нельзя признать обоснованным.

Возражение от 29.06.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, в отношении однородных товаров.

Как указано в свидетельстве о регистрации [2], компания «FUSION ELECTRONICS LIMITED» была зарегистрирована 03.04.2000 г., т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В результате сравнительного анализа части «FUSION» фирменного наименования компании FUSION ELECTRONICS LIMITED и оспариваемого товарного знака «FUSION» установлено, что они являются фонетически и семантически тождественными.

Вместе с тем, следует отметить, что материалами возражения не подтвержден факт использования фирменного наименования в отношении однородных товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 410388 не удовлетворяет требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак зарегистрирован также в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак по свидетельству № 410388 тождественен произведению искусства, право на которое возникло ранее и принадлежит лицу, подавшему возражение.

В соответствии с представленными в возражении аффидавитом [5] и соглашением [6] об уступке авторского права на дизайн обозначения «FUSION» право на это произведение принадлежит компании «Фьюжн Электроникс Лимитед».

Вместе с тем, как следует из отзыва правообладателя, автором этого произведения является иное лицо, что подтверждается документами [8-10].

Таким образом, в данном случае имеет место спор об авторстве, разрешение которого не относится к компетенции палаты по патентным спорам, а осуществляется в судебном порядке.

В связи с указанным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям, регламентированным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 410388 по основаниям, предусмотренным статьей 10-bis Парижской конвенции и статьей 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», не может быть рассмотрен палатой по патентным спорам, так как решение указанного вопроса не входит в ее компетенцию.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 410388.**