

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.09.2012, поданное ООО «Дискурс», Россия (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730948, при этом установила следующее.

Заявка № 2009730948 на регистрацию словесного обозначения «ФЬЮЖН» в светло-зеленом цвете была подана 02.12.2009 заявителем в отношении товаров и услуг 07-09, 11, 12, 21, 28, 35, 37 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730948 (решение Роспатента) в отношении части товаров и услуг 07, 08, 11, 12, 21, 28, 37 и 41 классов МКТУ, в отношении другой части товаров и услуг 08, 12, 28 и 41 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению было отказано, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- знак «FUSION», свидетельство № 372231, приоритет от 08.10.2007, «Жиллетт Компани», США, товары 08 класса МКТУ [1];

- знак «FUSION», свидетельство № 327710, приоритет от 25.06.2004, «Жиллетт Компани», США, товары 08 класса МКТУ [2];
- знак «FUSION», свидетельство № 327709, приоритет от 25.06.2004, «Жиллетт Компани», США, товары 08 класса МКТУ [3];
- знак «Fusion», свидетельство № 199753, приоритет от 14.07.2000, Бардеев Олег Евгеньевич, Россия, услуги 35 класса МКТУ [4];
- знак «FUSION», свидетельство № 349325, приоритет от 24.09.2004, «Фьюжн Электроникс Лимитед», Новая Зеландия, товары 09, 12 классов МКТУ [5];
- знак «FUSION», свидетельство № 178792, приоритет от 03.03.1998, «Форд Мотор Компани», США, товары 12 класса МКТУ [6];
- знак «FUSION», международная регистрация № 790452, приоритет от 15.05.2002, «ELAN, d.d.», Словения, товары 28 класса МКТУ [7];
- знак «FUSION», международная регистрация № 735979A, приоритет от 09.12.2004, «Fusion Electronics UK Limited», Великобритания, товары 09 класса МКТУ [8];
- знак «FUSION», международная регистрация № 735979, приоритет от 02.12.1999, «Dr. Újfalusi-Fogarassy Gustáv», Венгрия, услуги 41 класса МКТУ [9].

В палату по патентным спорам 17.09.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарных знаков «FUSION» по свидетельствам №№ 288500, 288501, 432369, а заявленное обозначение является транслитерацией, выполненной буквами русского алфавита, и вариантом ранее зарегистрированных товарных знаков в отношении заявленных товаров;
- в заключении палаты по патентным спорам по товарному знаку [6] указано, что товарный знак по свидетельству № 288501 выполнен в оригинальной графической манере, которая значительно ослабляет его сходство с противопоставленным знаком [6]. В случае заявленного обозначения сходство еще более ослаблено за счет его выполнения буквами русского алфавита;

- правовая охрана противопоставленных знаков [8-9] была досрочно прекращена на основании решений Роспатента от 12.07.2005 и 07.06.2011 [9], 16.09.2011 и 27.03.2012 [8] в отношении товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ;

- предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку [5] было признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 31.07.2012 (в том числе, товары 09 и 12 классов МКТУ);

- заявитель обращает внимание, что с учетом изложенного заявленное обозначение должно быть зарегистрировано в дополнение к ранее предоставленному объему правовой охраны и в отношении всех товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ, а также в отношении следующих товаров:

12 класс МКТУ – «баржи; вагонетки; велосипеды; верх откидной для детских колясок; весла кормовые; весла лопатообразные; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; камеры велосипедов; колеса для велосипедов; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; коляски детские; корзинки для велосипедов; кресла-каталки для больных; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; понтоны; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; рамы велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санки; седла для велосипедов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; спицы велосипедных колес; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; тачки; тележки для продуктов; тормоза для велосипедов; уключины; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; цепи для велосипедов; чехлы для детских колясок; чехлы для сидел велосипедов; чехлы для сидений; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; щитки противогрязевые для велосипедов; приспособления противоугонные для транспортных средств; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода»;

28 класс МКТУ – «автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили; [игрушки]; бассейны игрушечные; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; блоки стартовые; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с соской для кукол; вкладыши с краской для краскораспылителей; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; груши подвесные; дельтапланы; диски [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино [игра]; доски пружинящие [спортивные принадлежности]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дротики; елки новогодние искусственные;

емкости для игральных костей; змеи бумажные; игра с пиньятами; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры в фанты; игры настольные; игры с кольцами; игры; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для лыжных покрытий]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; конструктор; конфетти; конфеты-хлопушки; коньки; коньки роликовые; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики; куклы; ласты для плавания; луки для стрельбы; маджонг [домино китайское]; манки для охоты; марионетки; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; модели транспортных средств уменьшенные; мячи для игры; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [элементы спортивной экипировки]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [элементы спортивной экипировки]; одежда для кукол; оружие фехтовальное; палочки для мажореток; парaplаны; перчатки [аксессуары для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов; погремушки; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для разметки при игре в бильярд; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; ракетки; рапиры для фехтования; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные спортивные; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; сетки спортивные; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снег искусственный для новогодних елок; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для кпюшек, для гольфа; тобогганы; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; тренажеры спортивные; триктрак [игра]; трусы поддерживающие спортивные; украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары со снежинками; шахматы; шашки; экраны камуфляжные [спортивные принадлежности]; эспандеры».

К возражению заявителем приложены упомянутые в тексте возражения решения Роспатента, подготовленные на основании заключений палаты по патентным спорам {1}, а также копия решения Роспатента о регистрации товарного знака по заявке № 2009730948 {2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении перечня товаров и услуг, приведенного в возражении от 17.09.2012.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (02.12.2009) заявки №2009730948 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «ФЬЮЖН» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению с учетом возражения испрашивается в светло-зеленом цвете в отношении товаров и услуг 09, 12, 28 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный знак «FUSION» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «» [2] представляет собой слово «FUSION», выполненное в оригинальной графической манере заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «» [3] представляет собой слово «FUSION», выполненное в оригинальной графической манере заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «Fusion» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «FUSION» [5] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «FUSION» [6] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «FUSION» [7] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «FUSION» [8] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «FUSION» [9] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [1-9] показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем в возражении ограничен объем притязаний товарами и услугами 09, 12, 28 и 41 классов МКТУ, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных обозначений [5-9], в перечнях которых имеются товары и услуги 09, 12, 28 и 41 классов МКТУ.

Также следует отметить, что правовая охрана противопоставленных знаков [8-9] в отношении товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ досрочно прекращена на основании решений Роспатента {1}. Также на основании решения Роспатента {1} предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку [5] признано недействительным полностью. Указанное позволяет снять данные противопоставления как основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, сравнительный анализ проводился в отношении заявленного обозначения и знаков [6-7], противопоставленных в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [6-7] показал, что все сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «FUSION/ФЬЮЖН», что сближает знаки.

Анализ словарей основных европейских языков и русского языка (<http://slovari.yandex.ru>) позволил выявить, что слово «FUSION» является лексической единицей английского языка и означает: 1) плавка, расплавление; 2) синтез, слияние; 3) интеграция, объединение, слияние и т.д., а слово «ФЬЮЖН» не имеет лексического значения в каком-либо языке. В этой связи, сходство по семантическому критерию не может быть установлено.

Исполнение сравниваемых обозначений буквами разного алфавита рознит знаки. Вместе с тем, целесообразно отметить, что знаки выполнены стандартными шрифтами заглавными буквами.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов и оригинальной графической проработки обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Довод заявителя о слабом сходстве элемента «FUSION» и товарного знака по свидетельству № 288501 «**FUSION**» не может быть признан обоснованным,

поскольку рассматривается иное обозначение, при этом не имеющее указанного характерного графического исполнения.

Относительно перечней товаров 12 и 28 классов МКТУ сравниваемых обозначений коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [6] действует в отношении товаров 12 класса МКТУ: «моторные транспортные средства, части и принадлежности к ним, включенные в 12 класс».

В возражении испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые относятся к транспортным средствам, которые могут иметь мотор, а также к их частям и принадлежностям (например, паромы [суда], наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин, приспособления противоугонные для транспортных средств и т.д.).

Сопоставление перечисленных товаров показывает, что они имеют одно и то же назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей. С учетом подобия сравниваемых знаков коллегия палаты по патентным спорам считает, что товары 12 класса МКТУ, противопоставленного знака [6], однородны части товаров заявленного перечня, относящихся к транспортным средствам, которые могут иметь мотор, а также к их частям и принадлежностям.

Что касается товаров 12 класса МКТУ, которые представляют собой безмоторные транспортные средства и части и принадлежности к ним (например, велосипеды, насосы для велосипедов, педали велосипедов, коляски детские, кресла-каталки для больных, понтоны, санки, шлюпки и т.д.), следует указать, что данные товары не однородны противопоставленному перечню, что позволяет сделать вывод о возможности регистрации товарного знака по заявке № 2009730948 в отношении этих товаров.

В возражении испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ, которые относятся к физическим упражнениям и спорту или представляют собой спортивный инвентарь и аксессуары для различных видов спорта и спортивных игр (например, ботинки с

прикрепленными к ним коньками, доски роликовые для катания, доски с парусом для серфинга, воланы для игры в бадминтон, клюшки для гольфа, снаряды гимнастические, тоббоганы и т.д.).

Правовая охрана противопоставленного знака [7] действует в отношении товаров 28 класса МКТУ: «Skis, snowboards; ski bindings, snowboard bindings» (Лыжи, сноуборды, лыжные крепления, крепления для сноубордов). Анализ указанных товаров показывает, что они предназначены для занятий подвижными видами спорта.

Сопоставление перечисленных товаров 28 класса МКТУ показывает, что они имеют одно и то же назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать указанные товары однородными.

Остальные товары 28 класса МКТУ, относящиеся к игрушкам, настольным и другим играм, их частям и принадлежностям, а также к принадлежностям для охоты и рыбной ловли, новогодним аксессуарам (например, карты игральные, игрушки плюшевые, калейдоскопы, фишки для игр, шахматы, шашки, новогодние елки, снег искусственный для новогодних елок и т.д.) не однородны товарам 28 класса МКТУ противопоставленного знака [7]. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении таких товаров.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2009730948 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ, а также части товаров 12 и 28 классов МКТУ (в дополнение к указанным в решении Роспатента от 30.01.2012 товарам и услугам 07, 08, 11, 12, 21, 28, 37 и 41 классов МКТУ).

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

удовлетворить возражение от 17.09.2012, изменить решение Роспатента от 30.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009730948.