

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 16.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании GrandVision Group Holding B.V. Нидерланды, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173774.

Международная регистрация №1173774 знака «FUZION» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 21.06.2013 на имя заявителя – GrandVision Group Holding B.V. Schiphol boulevard 117, Tower G-5 NL-1118 BG SCHIPHOL (NL) с конвенционным приоритетом от 08.03.2013 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1173774 представляет собой словесное обозначение «FUZION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173774 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1173774 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков «», свидетельство №410388 с приоритетом от 02.10.2008 (1), «» свидетельство №410389 с приоритетом от 02.10.2008 (2), «» свидетельство №483458 с приоритетом от 02.12.2009

(3), «» свидетельство №472474 с приоритетом от

 06.07.2010 (4), «» свидетельство №516539 с приоритетом от

 26.10.2012 (5), «» свидетельство №513815 с приоритетом от

13.11.2012 (6), «» свидетельство №513814 с приоритетом от 13.11.2012 (7), «» свидетельство

 №513813 с приоритетом от 13.11.2012 (8), «»

 свидетельство №513810 с приоритетом от 26.10.2012 (9), «» свидетельство №513809 с приоритетом от 26.10.2012 (10), «»

свидетельство №493861 с приоритетом от 25.02.2011 (11), зарегистрированными ранее на имя ФЬЮЖН ТЕХНИКС КО ЛИМИТЕД, Рум 1306, 13/Ф, Карнивал Коммерсиал Билдинг, 18 Ява Род, Норт Пойнт, Гонконг, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- знаком «PhotoFusion» по международной регистрации №1051210 с приоритетом от 01.09.2010 (12), зарегистрированной ранее на имя Carl Zeiss Vision GmbH в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1173774 и противопоставленные товарные знаки №№410388, 410389, 483458, 472474, 516539, 513815, 513814, 513813, 513810, 513809, 493861, фонетически, семантически и графически не сходны, поскольку имеют в своем составе разные согласные (Z/S), разное семантическое значение («FUSION» произносится как «ФЬЮЖН» в переводе с английского на русский имеет значение «плавка», «расплавление», «расплавленная масса», «сплав», «синтез», «слияние», «интеграция», «объединение», «слияние», «сращивание образование коалиции», «фьюжн» (стиль, соединяющий «джаз» и «рок-музыку»), «FUZION» произносится как «ФЬЮЗИОН» - не имеет значения), словесные элементы выполнены разными шрифтами;

- противопоставленный знак по международной регистрации №1051210 «PhotoFusion» произносится как «ФотоФьюжн», выполнен стандартным шрифтом, в латинице, в переводе с английского означает «фотосинтез».

- сфера деятельности правообладателей противопоставленных знаков (1-11) и международной регистрации (12) и правообладателя знака по международной регистрации №1173774, условия и каналы реализации товаров, круг потребителей, род, вид товаров являются различными. Производимые товары являются неоднородными, исключена вероятность смешения сравниваемых товарных знаков на российском рынке.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.05.2015 и предоставить правовую охрану по территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173774 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом даты (08.03.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1173774 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1173774 представляет собой словесное обозначение «FUZION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1173774 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-2, 4-11) установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1-2, 4-11) в качестве единственного несущего индивидуализирующую нагрузку элемента содержат слово «FUSION».

Анализ сходства показал, заявленное обозначение и эти противопоставленные товарные знаки являются фонетически сходными. Данный вывод обусловлен совпадением большинства звуков (при этом не совпадающим звуком «S» и «Z» близкими по звучанию), одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, благодаря чему велика вероятность того, что слова будут прочитаны одинаково или сходно, несмотря на то, что слово «FUSION», является лексической единицей английского языка, имеет определенное прочтение в соответствии с его транскрипцией.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, так как слово «FUSION»: – слияние, сплав, объединение, плавка, расплавление, расплавленная масса является лексической единицей английского языка, а слово «FUZION» - является вымышленным.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-2, 4-11) являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства.

Коллегией было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующий элемент, объединяющий обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака – 02.10.2008). В результате потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычному ему

общему элементу серии товарных знаков. Как правило, он руководствуется общим впечатлением (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1173774 и противопоставленных товарных знаков (1-2, 4-11) являются однородными, поскольку либо совпадают, соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1173774 и противопоставленного товарного знака (3) «Фьюжн» свидетельствует об отсутствии сходства указанных обозначений. При отсутствии семантики данные обозначения выполнены буквами различных алфавитов, что обуславливает их различия в визуальном восприятии и произношении («Фьюжн» - имеет для российского потребителя однозначное прочтение, в то время как «FUZION» - многовариантное).

Анализ сходства знака по международной регистрации №1173774 и противопоставленного товарного знака (12) показал, что сравниваемые знаки являются фонетически и графически несходными, что обусловлено различной длиной звукового ряда. Звуковое отличие усиливается за счет несовпадения начальных слов. Отсутствие семантического сходства, а так же различного зрительного впечатления, создаваемое сравниваемыми обозначениями, в виду их различной длины.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки и противопоставленного товарного знака (12) являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей.

Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2015.