

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 27.04.2012, поданное ООО «Дискурс», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349325, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «FUSION» по заявке № 2004721878 с приоритетом от 24.09.2004 зарегистрирован 06.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 349325 на имя компании «ФЬЮЖЭН ЭЛЕКТРОНИКС ЮКЕЙ ЛИМИТЕД», Великобритания, в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 04.07.2011 была произведена государственная регистрация договора № РД0083530 об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя компании «Фьюжэн Электроникс Лимитед», Новая Зеландия (далее – правообладатель). Срок действия – до 24.09.2014.

В поступившем 28.04.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 349325 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «FUSION» по свидетельству № 288501, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 09 и 12 классов МКТУ (приоритет 25.06.2004). Сравнимые знаки представляют собой фонетически и семантически тождественный элемент «FUSION», что обуславливает фонетическое и семантическое сходство обозначений.

В возражении также приведен анализ однородности товаров 09 и 12 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлена распечатка словарного значения слова «fusion» (1).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349325 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 349325, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседаниях коллегий, состоявшихся 09.07.2012 и 16.07.2012, представил следующие материалы:

- копии материалов на иностранном языке (2);
- материалы по договору об уступке авторских прав с частичным переводом (3);
- распечатки знаков № 735979А, № 257698, № 288500, № 349325 (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2012, лицом, подавшим возражение, была представлена распечатки заключений коллегий палаты по патентным спорам (по международной регистрации № 735979А, по товарному знаку № 288501) (5).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.09.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил. 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «FUSION», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак имеет оригинальное графическое исполнение, затрудняющее его восприятие как словесного элемента «FUSION». Вместе с тем необходимо обратить внимание, что такое его прочтение возможно. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что графический критерий сходства в данном случае является второстепенным, поскольку сопоставляемые знаки содержат фонетически и семантически тождественный элемент «FUSION».

Принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Целесообразно отметить, что правообладателем факт сходства не опровергался. Напротив, материалы правообладателя (2-3) касаются вопросов авторства на обозначение, воспроизводящее по стилизации букв противопоставленный знак [1], принадлежащий лицу, подавшему возражение.

Относительно однородности товаров 09 и 12 классов МКТУ сравниваемых знаков необходимо отметить следующее.

Товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к приборам и инструментам: научным, морским, геодезическим, фотографическим, кинематографическим, оптическим, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения. Кроме того, в перечне присутствуют видовые и родовые наименования различного аудио-, видео-, радио- и компьютерного оборудования (например, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, усилители, радиоприемники, жидкокристаллические дисплеи и панели, модемы, антирадары и т.д.), а также

оборудование для тушения огня, торгово-кассовое оборудование, очки солнцезащитные.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые относятся к оборудованию, приборам и инструментам: научным (например, аппараты дистилляционные для научных целей, оборудование специальное лабораторное и т.д.), морским (например, аппаратура водолазная, буи указательные, зонды глубоководные, компасы морские и т.д.), геодезическим (например, инструменты угломерные, вехи [геодезические инструменты] и т.д.), фотографическим (например, лампы-вспышки [фотография], фотоаппараты и т.д.), кинематографическим (например, устройства для монтажа кинофильмов [киноплёнки] и т.д.), оптическим (например, детали оптические и т.д.), для взвешивания (например, безмены, весы платформенные и т.д.), измерения (например,), сигнализации (например, устройства звуковые сигнальные, звонки [устройства тревожной сигнализации]), контроля (проверки) (например, аппаратура для наблюдения и контроля электрическая и т.д.), спасения и обучения (например, лестницы спасательные пожарные, жилеты спасательные, приборы для обучения, средства обучения аудиовизуальные и т.д.). Также в перечне имеется аудио-, видео-, радио- и компьютерное оборудование (например, аппаратура звукозаписывающая, видеокамеры, компакт-диски, компьютеры, радиоприемники, микрофоны, модемы и т.д.), оборудование для тушения огня (например, брандспойты и т.д.), торгово-кассовое оборудование (автоматы торговые, аппараты кассовые и т.д.), одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня (родовое понятие для товара очки солнцезащитные).

Сравнение перечней вышеприведенных групп товаров 09 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показывает их однородность, поскольку они относятся к одним и тем же родовым или видовым группам товаров, а также имеют одинаковую область и цели применения, могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Товары 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой «противоугольное оборудование, оборудование для обеспечения безопасности для

транспортных средств, в том числе сигнализации противоугонные, иммобилизаторы и сирены». Противопоставленный товарный знак [1] охраняется в отношении таких товаров 12 класса МКТУ, как «приспособления противоугонные для транспортных средств, приспособления противоослепляющие для транспортных средств, сигнализации противоугонные, сиденья безопасные детские, сирены, цепи противоскольжения и т.д.».

Сравнение товаров 12 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показывает их однородность, поскольку они имеют одно назначение, одинаковую область и цели применения, могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 и 12 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый знак и противопоставленный ему знак (1) являются сходными до степени смешения. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству № 349325 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 27.04.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349325 полностью.