

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691033, поданное Дзе Жиллетт Компани ЛЛК, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

**FUSION**  
CONTINENTAL

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 30.06.2017 по заявке № 2017726426 - (1) произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.01.2019 за № 691033 на имя ПОЛАНКО ХОЛДИНГС ЛТД, Белиз (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 14, 15 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 691033 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 691033 (1) сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, знаками:



по свидетельству №594697 – (2) с приоритетом от 16.06.2015, **FUSION** по свидетельству №372231 – (3) с приоритетом от 08.10.2007 (срок действия регистрации продлен до 08.10.2027),

**FUSION** по свидетельству №327710 – (4) с приоритетом от 25.06.2004 (срок действия регистрации продлен до 25.06.2024),

**FUSION** по свидетельству №327709 – (2) с приоритетом от 25.06.2004 (срок действия регистрации продлен до 25.06.2024),



по свидетельству № 336729 – (6) с приоритетом от 14.10.2005 (срок действия регистрации продлен до 14.10.2025), правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2-6) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и сходный визуально словесный элемент «FUSION», который является в знаках единственным или доминирующим элементом. При этом словесный элемент «CONTINENTAL», с учетом его семантики является слабым, описательным элементом, не оказывающим решающего влияния на установление сходства. Кроме того, словесные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, не являются словосочетанием, не связаны друг с другом по смыслу и грамматически, воспринимаются как отдельные элементы;

- при определении сходства сравниваемых знаков следует также учитывать высокую степень известности, репутацию и различительную способность товарных знаков лица, подавшего возражение, а также длительностью их пребывания на российском рынке;

- вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (2-6) подтверждается фактом направления в ходе экспертизы по заявке уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором товарные знаки лица, подавшего возражение, были противопоставлены. При этом, заявитель по заявке (правообладатель оспариваемого товарного знака) в своем ответе на уведомление не возражал с доводами экспертизы и согласился с наличием такого сходства;

- товары 08 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака, а именно *«бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; футляры для бритв»* однородны товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2-6), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (приборы или устройства, предназначенные для удаления волос, а также стрижки или бритья бороды и волос), то есть, совпадают их область и цель применения, назначение, а также круг потребителей и условия реализации. В силу широкой мировой известности как самого лица, подавшего возражение, и продукции «FUSION», так и группы компаний Procter & Gamble, риск смешения в отношении этих товаров и возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю является особенно высоким;

- оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку лицо, подавшее возражение, является известным производителем аксессуаров для бритья. Продукция, маркированная обозначением «FUSION», в результате длительного и непрерывного

использования приобрела широкую известность и репутацию у российских потребителей, что способствовало возникновению у потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением «FUSION» и лицом, подавшим возражение

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691033 недействительным частично в отношении следующих товаров 08 класса МКТУ *«бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для депиляции неэлектрические и электрические; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; футляры для бритв».*

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС сведений о противопоставленных товарных знаках (2-6) – [1];
- распечатки из сети Интернет сведений о компании «Проктер энд Гэмбл» – [2];
- распечатки из сети Интернет сведений о бренде «Жиллетт» – [3];
- образцы рекламных материалов и кампаний в отношении продукции «FUSION» за период с 2013-2016 гг. – [4].

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки (1) и (2-6) не являются сходными по семантическому признаку сходства, так как в них заложено разное смысловое значение. Так, словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой словосочетание, которое имеет значение «континентальное (материковое) слияние». В противопоставленных знаках (2-6), только элемент «FUSION» имеет значение, другие дополнительные элементы в знаках (2, 6) являются фантазийными и не связаны семантически со словом «FUSION»;
- фонетическое различие обусловлено разным составом букв, звуков, слогов;

- сравниваемые знаки (1) и (2-6) не являются сходными по визуальному признаку сходства, так как словесные элементы выполнены разными шрифтами, кроме того, противопоставленные знаки (2, 6) являются комбинированными, в то время как оспариваемый знак – словесный;

- существует практика регистрации на имя разных юридических лиц товарных знаков, включающих словесный элемент «FUSION», правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров одного класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности регистрации оспариваемого товарного знака;

- по мнению правообладателя, словесный элемент «FUSION» является слабым элементом сравниваемых знаков (1) и (2-6), поскольку используется многими производителями в составе товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров разных классов МКТУ;

- правообладатель отмечает, что поскольку сравниваемые товарные знаки (1) и (2-6) не являются сходными, то оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №691033.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- перевод слов, входящих в состав оспариваемого и противопоставленных товарных знаков – [5].

- распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках, в состав которых входит элемент «FUSION» – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что компания Дзе Жиллетт Компани ЛЛК, США является обладателем исключительных прав на товарные знаки (2-6), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров, однородных товарам 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

**FUSION**

Оспариваемый товарный знак **CONTINENTAL** по свидетельству № 691033 – (1) является словесным, включает словесные элементы «FUSION» и «CONTINENTAL», выполненные буквами латинского алфавита.


В оспариваемом знаке словесные элементы не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык и, кроме того, сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов.

Следует также отметить, что данные слова, исходя из особенностей графического исполнения, выполнены в две строки одно под другим, буквами разного размера и шрифта. Указанное позволяет воспринимать эти слова как два самостоятельных элемента, в связи с чем не представляется возможным признать довод правообладателя о том, что словесные элементы оспариваемого знака (1) представляет собой словосочетание, правомерным. Этим обусловлено проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.



Противопоставленные в возражении товарные знаки



по свидетельству №594697 – (2) и  по свидетельству № 336729 – (6) являются комбинированными, включают словесные элементы «GILLETTE», «FUSION», «PROSHIELD», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы; товарные знаки

**FUSION** по свидетельству №372231 – (3), **FUSION** по

свидетельству №327710 – (4), **FUSION** по свидетельству №327709 – (5) являются словесными, включающие словесный элемент «FUSION», выполненные буквами латинского алфавита стандартным и оригинальным шрифтами.

Противопоставленные знаки зарегистрированы на одного лица Дзе Жиллетт Компани ЛЛК, США и объединены одним общим элементом «FUSION».

Анализ оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2-6) показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу присутствия в сравниваемых знаках фонетически и семантически тождественного словесного элемента «FUSION».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми товарными знаками имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за



счет тождества словесных элементов «FUSION», выполненных буквами одного алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве товарных знаков (1) и (2-6) в целом.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №691033 оспаривается в отношении следующих товаров 08 класса МКТУ *«бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; футляры для бритв».*

Правовая охрана товарным знакам (2-5) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 08 класса МКТУ, правовая охрана товарному знаку (6) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал, что оспариваемые товары и товары, указанные в перечнях противопоставленных знаков, идентичны, либо относятся к одной родовой категории товаров (бритвенные приборы и сопутствующие им товары), имеют одно назначение (удаление волос), один круг потребителей, следовательно, признаются коллегией однородными.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №691033 положениям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 08 класса МКТУ, правомерным.

В отношении приведенных в отзыве правообладателя примеров регистрации товарных знаков [6], то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Что касается довода возражения о возможности введения потребителей в заблуждение, то он не нашел своего подтверждения в имеющихся в деле материалах [1-4], в связи с чем не может быть признан убедительным.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с иным производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №691033 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691033 недействительным в отношении товаров 08 класса МКТУ «бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; футляры для бритв».**