

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 25.12.2012, поданное по поручению компании СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705261, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011705261 с приоритетом от 25.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «FUSION», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 07.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, со знаком по международной регистрации и товарными знаками:

- «ФБЮЖН» (заявка №2009730948 с приоритетом от 02.12.2009) заявленная ранее в отношении однородных товаров и услуг на имя ООО «Дискурс», 119607, Москва, ул. Лобачевского, 94. В дальнейшем указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №483458;

- «FUSION/FUSION ФБЮЖН» (свидетельства №472474 с приоритетом от 06.07.2010, №432369 с приоритетом от 02.12.2009, №410389 с приоритетом от 02.10.2008, №410388 с приоритетом от 02.10.2008, №288501 с приоритетом от 25.06.2004, №288500 с приоритетом от 25.06.2004), зарегистрированными в отношении однородных товаров 07, 08, 09, 11, 12, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ на имя ООО «Дискурс», 119607, Москва, ул. Лобачевского, 94;

- «FUSION» (свидетельства №372231 с приоритетом от 08.10.2007, №327710 с приоритетом от 25.06.2004, №327709 с приоритетом от 25.06.2004) зарегистрированными в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя Дзе Жиллетт Компани, Уан Жилет Парк, Бостон, МА 02127, США;

- «FUSION S» и «FUSION» (свидетельства №306932 с приоритетом от 28.10.2004, №178792 с конвенционным приоритетом от 24.10.1997), зарегистрированными в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Форд Мотор Компани, корпорация штата Делавэр, Уан Америкен Роуд, Дирборн, штат Мичиган 48126, США;

- «Fusion» (свидетельство №199753 с приоритетом от 14.07.2000), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ на имя Бердеева Олега Евгеньевича, 117463, Москва, ул. Паустовского, 8, корп. 3, кв. 714;

- «FUSION» (международная регистрация №790452 с конвенционным приоритетом от 15.05.2002), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ на имя ELAN, d.d. Begunje 1 Begunje na Gorenjskem (SI) SI-4275 domiciled in SI.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил свое согласие о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №372231, №327710, №327709, №306932, №178792, №199753 и с противопоставленным знаком по международной регистрации №790452;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №472474, №432369, №410389, №410388, №288501, №288500, №483458 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного

знака в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 12, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.03.2013, заявитель сократил перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 08 класса МКТУ: «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие»; товаров 28 класса МКТУ: «игры, игрушки, елочные украшения», всех товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ и всех услуг 37, 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011705261 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 08, 28 классов МКТУ, всех товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ и всех услуг 37, 41 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

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

С учетом даты (25.02.2011) поступления заявки №2011705261 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «FUSION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №483458 представляет собой словесное обозначение «ФЬЮЖН», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в светло-зеленом цветовом сочетании [2].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №288500, №288501 представляют собой словесные обозначения «FUSION», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [3].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №410388, №410389 представляют собой словесные обозначения «FUSION», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы в светло-зеленом цветовом сочетании [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №432369 представляет собой словесное обозначение «FUSION/ФЬЮЖН», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Знак зарегистрирован в светло-зеленом цветовом сочетании [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №472474 представляет собой комбинированное обозначение в состав которого входят: словесный элемент «FUSION», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского, словесные элементы «ДРУГ ЧЕЛОВЕКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительный элемент виде следа от лапы животного. Знак зарегистрирован в светло-зеленом цветовом сочетании [6].

Правовая охрана знакам [2-6] предоставлена в том числе, в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №372231 представляет собой словесное обозначение «FUSION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [7].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №327709, №327710 представляют собой словесные обозначения «FUSION», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [8].

Правовая охрана знакам [7, 8] предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №178792, №306932 представляют собой словесные обозначения «FUSION/FUSION S», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [9].

Правовая охрана знакам [9] предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №199753 представляет собой словесное обозначение «Fusion», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ [10].

Противопоставленный знак по международной регистрации №790452 представляет собой словесное обозначение «FUSION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [11]. Охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [2-11] показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем ограничен объем притязаний товарами и услугами 07, 08, 09, 11, 21, 28, 37, 41 классов МКТУ, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных обозначений [2-8, 11].

Заявитель ограничил заявленный перечень товаров 08 класса МКТУ товарами: «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие»; и перечень товаров 28 класса МКТУ - «игры, игрушки, елочные украшения», в связи с чем, противопоставленные знаки [7, 8, 11] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 08, 28 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-8, 11] в силу фонетического, семантического и графического (со знаками [3-8, 11]) сходства словесных элементов «FUSION/ФЬЮЖН» и однородности товаров 07, 08, 09, 11, 12, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ, заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 07.11.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Кроме того, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащее согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №472474, №432369, №410389, №410388, №288501, №288500, №483458 (ООО «Дискурс») на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения по заявке №2011705261 в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 12, 21, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 41 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011705261.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.12.2012, отменить решение Роспатента от 07.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011705261.