

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 14.08.2006, поданное ООО «Фирма «Барс», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 19.05.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005729689/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005729689/50 с приоритетом от 18.11.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Барс», Москва.

В качестве товарного знака в отношении товаров 9, 16, 21, 28, 32 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «ВУЛКАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 19.05.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9, 21, 28, части услуг 35, 41 и услуг 38, 42, 43, 45 классов МКТУ. В отношении товаров 16, 32, услуг 39 и части услуг 35, 41 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ВУЛКАН», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком «VOLCANO» по свидетельству №177206 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- товарным знаком «ВУЛКАН» по свидетельству №183998 в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ [2];
- товарными знаками «VULKAN», «ВУЛКАН» по свидетельствам №2084714, №293208 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [3];
- товарным знаком «ВУЛКАН» по свидетельству №241243 в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ [4];
- товарным знаком «ВУЛКАН» по свидетельству №216258 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [5];
- товарным знаком «ВУЛКАН» по свидетельству №246144 в отношении однородных товаров 16 классов МКТУ [6].

При этом в решении указано, что представленные заявителем согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков №183998 [2], №241243 [4] не могут быть приняты во внимание в силу тождества их словесных элементов.

В возражении от 14.08.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 – «печатная продукция, печатные издания» и услуг 39 – «транспорт (перевозки), упаковка и хранение товаров, организация путешествий» классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлены согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков №183998 [2], №241243 [4] на регистрацию заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров и услуг, что служит основанием для его регистрации в качестве товарного знака, поскольку обозначения не являются тождественными;
- по другим заявкам заявителя на комбинированные обозначения со словесным элементом «ВУЛКАН» данные материалы послужили основанием для их регистрации в качестве товарных знаков.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.11.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по заявке №2005729689/50 представляет собой слово «ВУЛКАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные экспертизой в отношении указанных в возражении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ комбинированные товарные знаки по

свидетельствам №183998 [2], №241243 [4] также содержат в качестве доминирующего элемента единственный словесный элемент «ВУЛКАН», выполненный заглавными буквами русского алфавита шрифтовыми единицами, близкими к стандартным.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров и услуг является обоснованным и заявителем не оспаривается.

В отношении доводов заявителя, касающихся того, что представленные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков №183998 [2], №241243 [4] являются обязательным условием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, следует указать следующее.

Вышеприведенной правовой базой данные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно описанию, приведенному в статье 1 Закона, товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров субъектов хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что заявленное словесное обозначение «ВУЛКАН» и противопоставленные товарные знаки №183998 [2], №241243 [4], содержащие единственный доминирующий словесный элемент «ВУЛКАН», принадлежат разным заявителям, данный факт способен вызвать у потребителя представление о

принадлежности товаров/услуг одному лицу или юридически связанным лицам, что не соответствует действительности.

С учетом изложенного, представленные согласия не могут быть учтены в качестве основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Представленная заявителем ссылка на регистрацию в качестве товарных знаков иных обозначений не относится к материалам дела и не может служить основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 14.08.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 19.05.2006.