

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 Федерации «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 класса 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.

Решением от 19.12.2006, утверждённым Руководителем Роспатента, Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения от 14.08.2006 и оставила в силе решение экспертизы от 19.05.2006.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2007 по делу № А40-10472/07-26-61, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 17.08.2007 по делу № 09АП-10670/2007-АК вышеуказанное решение Палаты по патентным спорам признано недействительным.

В связи с вышеизложенным на основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение от 14.08.2006 рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно.

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

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 принципиальная 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 39 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.

При подготовке к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам установлено, что противопоставленные экспертизой в отношении однородных товаров 16 и услуг 39 классов МУТУ товарные знаки №183389 [2], №241243 [4] в отношении этих товаров и услуг уступлены другому лицу с присвоением свидетельств №313315, №319923 [5], что позволяет их учитывать при проверке заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В ответ на выдвинутые доводы заявителем на коллегии Палаты по патентным спорам было представлено согласие правообладателя товарных знаков №313315, №319923 [5] на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005729689/50 в отношении товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ.

В отношении доводов заявителя, касающихся того, что представленные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков №183998 [2], №241243 [4], а также правообладателя товарных знаков №313315, №319923 [5] являются условием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, следует указать следующее.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2007 по делу № А40-10472/07-26-61, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 17.08.2007 по делу № 09АП-10670/2007-АК установлено, что наличие в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках фонетически и семантически тождественного доминирующего словесного элемента «ВУЛКАН» не способно вызвать у потребителя представление о принадлежности обозначенных именем товаров/услуг одному лицу или юридически связанным лицам, то есть не введет потребителя в заблуждение.

В связи с вышеизложенным основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2005729689/50 в качестве товарного знака в отношении исключенных экспертизой товаров 16 и услуг 39 классов МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворении возражение от 14.08.2006, изменить решение экспертизы от 19.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

- 09— аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; оборудование для обработки информации и компьютеры; автоматы для продажи билетов, автоматы музыкальные с предварительной оплатой, автоматы торговые, аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, аппаратура звукозаписывающая, аппараты коммутационные электрические, видеокассеты, виде оэкраны, дискеты, диски звукозаписи, диски оптические, компакт-диски [пзу], компакт-диски [аудио-видео], магниты декоративные, механизмы для автоматов с предварительной оплатой, носители звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, программы для компьютеров, программы игровые компьютерные, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], публикации электронные [загружаемые], смарт-карточки, тотализаторы, устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников, устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников, устройства периферийные компьютеров, устройства сигнальные [охранная сигнализация], чипы [интегральные схемы];
- 16— бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), в том числе авторучки, альбомы, альманахи, афиши, плакаты, билеты, бланки, блокноты, блокноты с отрывными листами, брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, гравюры, держатели для карандашей, держатели для мела, держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек, дыроколы, зажимы для каталожных карточек, зажимы для первьевых ручек, закладки для книг, издания печатные, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, изображения графические, календари, календари отрывные, карандаши, картинки, картинки переводные, карточки кредитные печатные неэлектрические,

карты, карты географические, каталоги, книги, книги записей, конверты, материалы графические печатные, материалы для обучения [за исключением приборов], наборы для письма, наклейки самоклеящиеся, ножи для разрезания бумаги, обертки для бутылок картонные или бумажные, обложки, открытки музыкальные, открытки поздравительные, открытки почтовые, пакеты бумажные, папки для документов, папье-маше, периодика, подставки для книг, подставки для пивных кружек, подставки для ручек и карандашей, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, пресс-папье, приборы письменные, принадлежности конторские [за исключением мебели], принадлежности письменные, приспособления для скрепления бумаги, приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические], проспекты, расписания печатные, репродукции графические, ручки, статуэтки из папье-маше, транспаранты, флаги [бумажные], фотогравюры, фотографии, эстампы, этикетки [за исключением тканевых];

21— домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам, в том числе безделушки из фарфора, блюда, блюдца, бокалы; бутылки, бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы, вафельницы, ведра для льда, вешалки для полотенец, вешалки для одежды, графины, гребни, дезодораторы для индивидуального пользования, емкости бытовые или кухонные, емкости стеклянные, емкости термоизоляционные для напитков, емкости термоизоляционные для пищевых продуктов, емкости стеклянные, жаровни, зубочистки, изделия бытовые керамические; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кастрюли, кольца для салфеток, копилки неметаллические, корзинки для хлеба, корзины бытовые, кофеварки неэлектрические, кофейники неэлектрические, кофемолки ручные, кружки пивные, крышки для посуды, кувшины, ледники портативные неэлектрические, ложки для перемешивания [кухонная утварь], лопатки [столовые принадлежности], лопаточки [кухонная утварь], мельницы для перца ручные, миски, мыльницы, наборы кухонной посуды, несессеры для пикников [с набором посуды], несессеры для туалетных принадлежностей, ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста, опрыскиватели, палочки для коктейлей, перечницы, перчатки для домашнего хозяйства, подносы бытовые, подносы [кухонные принадлежности], подсвечники, подставки для блюд [столовая утварь], подставки для графинов [за исключением бумажных и столовых], подставки для меню, подставки для ножей [для

сервировки стола], подставки для утюгов, посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда фарфоровая, глиняная, фаянсовая и хрустальная; предметы домашней утвари для косметики, предметы домашней утвари туалетные, приборы для специй, принадлежности для снятия грима [неэлектрические], приспособления бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых продуктов, приспособления для открывания бутылок, пробки стеклянные, пудреницы, раздатчики мыла, расчески, рожки для обуви, салатницы, сахарницы, сервисы [столовая посуда], сервисы кофейные и чайные, ситечки чайные, сифоны для газированной воды, смесители бытовые, соковыжималки бытовые, солонки, сосуды для питья, сосуды охлаждающие, стаканчики бумажные или пластмассовые, стаканы, стаканы для напитков, статуи и статуэтки из фарфора, керамики или стекла; супницы, тарелки, терки [бытовая утварь], термосы, урны, устройства аэрозольные [за исключением медицинских], устройства для чистки обуви, устройства оросительные, утварь бытовая, утварь кухонная, утварь кухонная для приготовления пищи, фильтры бытовые, фильтры для кофе, фланоны, фляги, формы [кухонная утварь], хлебницы, чайники заварочные, чайники неэлектрические, чашки, шейкеры коктейльные, штопоры, щетки для мытья посуды и чистки емкостей, щетки зубные, щетки обувные, ящики для выдачи бумажных салфеток, металлические, ящики для мусора;

- 28— игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, в том числе автоматы игровые с предварительной оплатой, емкости для игральных костей, игральные кости, карты игральные, кии бильярдные, мел для бильярдных киев, накладки для бортов бильярдных столов, наконечники для бильярдных киев, принадлежности для игр, приспособления для разметки при игре в бильярд, столы бильярдные, столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты, столы для настольного тенниса, устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников], фишки для игр, шарики для игр, шары бильярдные.
- 35— реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту, деловая экспертиза, демонстрация товаров, изучение рынка, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оценка коммерческой деятельности, поиск информации в

- компьютерных файлах [для третьих лиц], прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги в области общественных отношений, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], оптовая и розничная реализация товаров.
- 38 - телекоммуникации, в том числе доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение доступа в интернет [услуги провайдеров], обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету, связь волоконно-оптическая;
- 38— телекоммуникации, в том числе доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение доступа в интернет [услуги провайдеров], обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету, связь волоконно-оптическая;
- 39— организация путешествий, включая бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, бронирование транспортных средств, доставка товаров, организация круизов, организация путешествий, перевозка путешественников, перевозки автомобильные, прокат автомобилей, сопровождение путешественников, упаковка товаров, услуги автостоянок, услуги водителей, услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров], услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах], хранение товаров, экскурсии туристические;
- 41— воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе аренда теннисных кортов, бильярдные залы, бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, дискотеки, игры азартные, издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация

спортивных состязаний, парки аттракционов, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов и кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования и видеомагнитофонов, прокат игровых автоматов, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], развлечение гостей, составление программ встреч [развлечение], услуги казино, услуги переводчиков, фотографирование, шоу-программы;

- 42— разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем, инсталляция программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, прокат компьютеров и средств программного обеспечения, размещение веб-сайтов, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
- 43— услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы], аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом;
- 45— службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц, охрана штатская, услуги клубов по организации встреч, услуги телохранителей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.