

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 рассмотрела возражение от 18.09.2006, поданное компанией Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству № 306847, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №306847 с приоритетом от 08.04.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.05.2006 по заявке №2004707512/50 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Космическая Феерия», 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, 15 (далее - правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, состоящее из двух слов «ВУЛКАН УДАЧИ», выполненных в кириллице и означающих бурный успех, везение, положительный результат при проведении какого-либо мероприятия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.09.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 306847 товарного знака «ВУЛКАН УДАЧИ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 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, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «РАЗБУДИ ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству № 257824, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Барс» и сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ВУЛКАН» по свидетельству № 313115, зарегистрированным на имя Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед, Кипр;

- лицо, подавшее возражение, является аффилированным лицом «ООО «Фирма «Барс» и купило исключительные права на товарный знак «ВУЛКАН» по свидетельству № 183998 в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ: «транспорт (перевозки), упаковка и хранение товаров; организация путешествий» по договору об уступке, зарегистрированному 05.09.2006 № РД0011769;

- сходство товарных знаков «ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству №306847 и «РАЗБУДИ ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству № 257824 обусловлено вхождением словосочетания «ВУЛКАН УДАЧИ» в выражение «РАЗБУДИ ВУЛКАН УДАЧИ»;

- услуги «клубы-кафе ночные», приведенные в перечне свидетельства № 257824, и услуги «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», приведенные в перечне свидетельства № 306847, являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг, а именно обслуживанию в сфере общественного питания и обеспечения пищевыми продуктами и напитками, имеют одну и ту же функцию – организация питания и отдыха потребителей, при этом по определению «клуб-кафе» включает в себя как кафе, так и ресторан с развлекательной программой;

- сходство товарных знаков «ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству № 306847 и «ВУЛКАН» по свидетельству № 313115 обусловлено совпадением их сильного элемента «ВУЛКАН»;

- услуги «организация путешествий», приведенные в перечне свидетельства №313115, являются однородными услугам, приведенным в перечне свидетельства №306847, а именно, аренда временного жилья, аренда переносных сооружений, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья; гостиницы, мотели, пансионаты, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги кемпингов», поскольку они направлены на выполнение одной и той же функции – осуществление туристкой деятельности в области туристкой индустрии, а именно организация путешествия для потребителя;

- ООО «Фирма «БАРС» является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «ВУЛКАН», «VULKAN», «VOLCANO» по свидетельствам №307722, 307879, 307880, 274567, 257824, 216203, 193239, а также заявок на регистрацию товарных знаков №№ 2005729689, 2005729688, 2005729691, под которыми правообладатель осуществляет игорную деятельность;

- широкая активная деятельность правообладателя в сфере игорного бизнеса усиливает вероятность того, что потребители будут воспринимать обозначение «ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству № 306847, как один из серии знаков, принадлежащих ООО «Фирма «Барс» и его аффилированным лицам.

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №306847 полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- словарь русского языка С.И. Ожегов Москва, Оникс, Мир и образование, 2005 на 6 л. [1].
- Большой словарь иностранных слов, Москва, Центрполиграф, 2005 на 3 л. [2];
- свидетельство на товарный знак № 257824 на 2 л. [3];
- материалы по регистрации договора о передаче исключительного права на товарный знак по свидетельству № 313115 на 2 л. [4];

- статья «Топ Мира Игр. Топ 20 Бренд-лидеры» из журнала «Мир игр и развлечений» на 4 л. [5];

- статья «Успешный бренд – это треть в общем проценте успеха компании» из журнала «Мир игр и развлечений» на 4 л. [6];

- отчет № 2006/69 об оценке рыночной стоимости прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 216203, 307722, 307880, 257824, 274567 на 54 л. [7].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно письмо Федерального института промышленной собственности № 41-2720-12 от 20.09.2006 с приложением письменной консультации по вопросу определения однородности услуг.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил в заседании коллегии Палаты по патентным спорам 05.02.2007 отзыв, приводя следующие аргументы в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака:

- понятие «клуб» нельзя логически и семантически связать с закусочными, ресторанами, столовыми, барами, приготовлением блюд и доставкой их на дом;

- понятие «клубы-кафе ночные» не может быть логически и семантически связано со «столовыми на производстве и в учебных заведениях», а также с услугами по приготовлению блюд и доставкой их на дом»; столовые на производстве и в учебных заведениях ночью не работают (рестораны и кафе могут), учебные заведения ночью закрыты;

- услуги по предоставлению жилья, гостиниц, пансионатов, кемпингов, баз отдыха и т.д. могут осуществляться для широкого круга лиц, нуждающихся в этом (командировочным, отдыхающим, переселенцам и др.) и однозначной связи с «организацией путешествий» не имеют, поскольку бронирование мест в гостиницах в пансионатах и для временного жилья может проводиться и не для путешественников;

- на момент подачи заявки действовала 8-я редакция МКТУ, согласно которой услуги «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги

баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» относятся к 43 классу МКТУ, а услуги «клубы-кафе ночные» и «организация путешествий», на которые заявитель претендовал, относятся к 41 классу и 39 классу МКТУ;

- регистрация словесного товарного знака «ВУЛКАН УДАЧИ» на имя ООО«Космическая Феерия» произведена в полном соответствии с Законом.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 18.09.2006, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (08.04.2004) заявки № 2004707512/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №306847 включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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 требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 306847 [1] с приоритетом от 08.04.2004 представляет собой словосочетание «ВУЛКАН УДАЧИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 306847 оспаривается из-за наличия товарных знаков, а именно:

- словесного товарного знака «РАЗБУДИ ВУЛКАН УДАЧИ!» по свидетельству №257824 с приоритетом от 06.11.2002, зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ, в частности клубы-кафе ночные [2];

- комбинированного товарного знака со словесным элементом «ВУЛКАН» по свидетельству № 313115 с приоритетом от 11.08.1998, зарегистрированного в отношении услуг 39 класса МКТУ, в частности, организация путешествий [3].

Сравнительный анализ по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства оспариваемого [1] и противопоставленного [2] товарных знаков показал следующее.

Оба товарных знака [1] выполнены в одну строку и включают в себя словосочетание «ВУЛКАН УДАЧИ», что свидетельствует о вхождении оспариваемого товарного знака [1] в противопоставленный товарный знак [2].

Наличие на первоначальной позиции слова «Разбуди» вносит некоторые фонетические отличия оспариваемого товарного знака [1] с противопоставлением [2].

Исходя из семантического значения составляющих словосочетание «РАЗБУДИ ВУЛКАН УДАЧИ!» [2] элементов, следует, что указанное словосочетание является призывом к достижению бурного успеха, везения, положительного результата в игре, в связи с чем, вызывает сходные ассоциации с оспариваемым словесным товарным знаком «ВУЛКАН УДАЧИ» [1], обозначающим те же понятия.

Принимая во внимание выполнение рассматриваемых обозначений буквами русского алфавита, для российского потребителя не составит затруднений их прочтение и оценка с точки зрения подобия заложенных в них смысловых идей.

В силу превалирования семантического сходства над фонетикой коллегия Палаты по патентным спорам находит довод лица, подавшего возражение, о

сходстве оспариваемого словесного товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] обоснованным.

Анализируя услуги 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак [1], а именно: *закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом*, представляется целесообразным с учетом Толкового словаря русского языка, С.И. Ожегов, Москва, Русский язык, 1983 [4] дать определения следующих понятий:

Бар – маленький ресторан, где обычно пьют и едят у стойки (с. 35);

Закусочная – род столовой, где закусывают (с. 187);

Кафе – небольшой ресторан (с. 240);

Кафетерий – род кафе, обычно с системой самообслуживания (с. 241);

Ресторан – род столовой (обычно хорошо обставленной, с музыкой), где можно заказать дорогие кушанья, закуски, напитки, вина (с. 604);

Столовая – учреждение общественного питания (с. 684).

Изложенное позволяет отнести все эти услуги, включая услуги по приготовлению блюд и доставке и на дом к одному и тому же роду, так как они обозначают точки общественного питания разного уровня, причем услуги, оказываемые данными предприятиями в ряде случаев не только позволяют утолить чувство голода, но и приятно провести время, послушать музыку, отдохнуть и т.п.

В той же справочной литературе дано определение понятия “клуб” – общественная организация, объединяющая людей на основе общности, близости интересов, сходства занятий. С учетом сказанного услуги «клубы-кафе ночные», приведенные в перечне свидетельства №257824 [2], можно определить как ночное культурно-просветительское учреждение, в котором можно приятно отдохнуть и употреблять приготовленные блюда и напитки.

Таким образом, анализируемые услуги относятся к одному роду услуг, а именно обслуживание в сфере общественного питания и обеспечения пищевыми продуктами и напитками, имеют одну и ту же функцию – организация питания и отдыха потребителей, имеют один и тот же круг потребителей – людей с достатком средств для посещения подобных культурно-развлекательных учреждений.

Установленный факт однородности услуг позволяет сделать обоснованный вывод о сходстве товарных знаков [1] и [2] до степени смешения в отношении однородных услуг.

Сопоставительный анализ товарных знаков [1] и [3] показал следующее.

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ВУЛКАН», выполненного на общем черном прямоугольном фоне заглавными белыми буквами русского алфавита, справа от которого помещено стилизованное изображение дымящего вулкана. Знак охраняется в черно-белом цветовом исполнении. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «ВУЛКАН», поскольку его шрифтовые элементы выполнены в контрастном с основным фоном цвете и имеют достаточно крупные размеры.

То есть наблюдается вхождение, однако оно не приводит к ассоциированию знаков в целом.

Согласно Толковому словарю [4] слово «Вулкан» имеет следующее значение: геологическое образование – коническая гора с кратером, через который из недр земли время от времени извергается огонь, лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Указанный словесный элемент не может быть признан сходным со словесным товарным знаком «ВУЛКАН УДАЧИ» [1] ввиду их разного семантического значения (в одном случае - геологическое образование, в другом случае – фантазийный образ невероятного успеха, победы и т.д.).

Отсутствие сходства товарных знаков [1] и [3] позволяет Палате по патентным спорам не анализировать перечни услуг на предмет установления

однородности, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам [1] и [3].

Относительно довода лица, подавшего возражение, о наличии серии товарных знаков, с которыми сходен до степени смешения товарный знак [1], Палата по патентным спорам не может согласиться с ним, поскольку на момент подачи заявки №2004707512/50 такой серии товарных знаков для однородных услуг 41 класса МКТУ не существовало.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.09.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ВУЛКАН УДАЧИ» по свидетельству №306847 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

43 – аренда временного жилья, аренда переносных сооружений, аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, мотели, пансионаты, прокат мебели, столового белья и посуды, прокат палаток, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги кемпингов.