

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 № 4520, с изменениями, рассмотрела поступившее 29.07.2019 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 (далее – решение Роспатента), поданное HACKFORTH GMBH, Германия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**VULKAN**» с конвенционным приоритетом от 20.05.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.10.2016 за № 1378066 на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 12, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2018/49 Gaz, 20.12.2018 первоначальный перечень товаров и услуг был изменен.

Решением Роспатента от 28.03.2019 знаку по международной регистрации № 1378066 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 06, 07, 17 классов МКТУ с учетом ответа заявителя на уведомление о предварительном отказе. Отказ в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации касался части первоначально заявленных товаров 01, 06, 07 классов МКТУ, всех первоначально заявленных товаров 08, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса

Предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1378066 на территории Российской Федерации в полном объеме препятствовали товарные знаки иных лиц, зарегистрированные и заявленные ранее на регистрацию в качестве товарных знаков.

В возражении, поступившем 29.07.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.03.2019, отметив следующее:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части следующих товаров 12 класса МКТУ: *«engine mounts for land vehicles; active and passive parts and components for damping and absorbing vibrations of all types in land vehicles, in particular in automotive vehicles, other than parts of machines, motors or engines; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (for land, water and air vehicles); parts of couplings and transmission components of plastic and rubber, included in class 12»* (опоры двигателей для наземных транспортных средств; активные и пассивные части, детали и компоненты для демпфирования и абсорбирования вибраций всех типов в наземных транспортных средствах, в частности в автомобильных транспортных средствах, за исключением частей, деталей машин, моторов или двигателей; соединения пластико-металлические и резинометаллические являющиеся частями/элементами сцеплений/соединений и элементами трансмиссий (для транспортных средств, перемещающихся по земле, воде и воздуху); части, детали сцеплений/соединений и элементы трансмиссий из пластмасс и резины, включенные в 12 класс);

- предоставлению правовой охраны знаку заявителя в отношении названных товаров 12 класса МКТУ препятствуют только товарный знак по свидетельству № 216258 и знак по международной регистрации № 461108, правообладатели которых не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку заявителя;

- заявителем получены письма-согласия владельцев упомянутых противопоставленных регистраций, а также заключено соглашение о сосуществовании с правообладателем товарного знака по свидетельству № 261258;

- заявитель просит учесть имеющиеся фонетические, визуальные и семантические отличия товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1378066 на территории Российской Федерации в отношении указанных в оспариваемом решении Роспатента товаров 01, 06, 07 классов МКТУ, а также в отношении перечисленных в возражении товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) оригинал письма-согласия от 10.04.2019 владельца знака по международной регистрации № 461108 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, с переводом на русский язык;

(2) копия письма-согласия от 11.05.2019 правообладателя товарного знака по свидетельству № 216258 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 23.09.2019, заявителем представлены следующие материалы:

(3) оригинал письма-согласия от 11.05.2019 правообладателя товарного знака по свидетельству № 216258 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ;

(4) оригинал письма-согласия от 06.02.2019 правообладателя товарного знака по свидетельству № 511860 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1378066 в отношении товаров 06, 07 и 12 классов МКТУ, с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.05.2016) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак по международной регистрации № 1378066 представляет собой

словесное обозначение «**VULKAN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака опрашивается, согласно возражению, в отношении указанных в оспариваемом решении Роспатента товаров 01, 06, 07 классов МКТУ, а также в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «*engine mounts for land vehicles; active and passive parts and components for damping and absorbing vibrations of all types in land vehicles, in particular in automotive vehicles, other than parts of machines, motors or engines; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (for land, water and air vehicles); parts of couplings and transmission components of plastic and rubber, included in class 12*» (опоры двигателей для наземных транспортных средств; активные и пассивные части, детали и компоненты для демпфирования и абсорбирования вибраций всех типов в наземных транспортных средствах, в частности в автомобильных транспортных средствах, за

исключением частей, деталей машин, моторов или двигателей; соединения пластико-металлические и резинометаллические являющиеся частями/элементами сцеплений/соединений и элементами трансмиссий (для транспортных средств, перемещающихся по земле, воде и воздуху); части, детали сцеплений/соединений и элементы трансмиссий из пластмасс и резины, включенные в 12 класс).

Уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1378066 на территории Российской Федерации содержало указание на обозначения по заявкам №№ 2017709655, 2017703690, товарные знаки по свидетельствам №№ 353694, 361357, 307722, 307880, 216258, 183998, 353692, 307879, 606045, 537623, 640950, 585673, 342291, 342290, 511860, 445476, знаки по международным регистрациям №№ 893133, 461108, 1143724, 930709.

С учетом представленных заявителем доводов, в том числе, касающихся ограничения требований, как было пояснено представителем экспертного отдела при принятии оспариваемого решения следующие препятствия были сняты: обозначения по заявкам №№ 2017709655, 2017703690, товарные знаки по свидетельствам №№ 353694, 361357, 307722, 307880, 183998, 353692, 307879, 606045, 537623, 585673, 342291, 342290, 511860, 445476, знаки по международным регистрациям №№ 893133, 1143724, 930709.

Таким образом, предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении указанного в возражении перечня товаров 12 класса МКТУ препятствуют товарный знак по свидетельству № 216258 и знак по международной регистрации № 461108.

Вместе с тем заявителем указано на вновь появившиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление писем-согласий (1) и (3) от владельцев противопоставленных регистраций.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель, согласно сведениям сети Интернет, входит в группу компаний **VULKAN**, осуществляющую производство таких товаров как гибкие муфты, амортизаторы, крепления, валы для морских применений и стационарной генерации энергии, муфты, амортизаторы, крепления, тормоза для промышленности.

Владелец противопоставленной международной регистрации № 461108 (AUTOMOBILES CITROËN, Франция), в свою очередь, является автопроизводителем. Знак заявителя (**VULKAN**) и противопоставленный знак (**VOLCAN**) не являются тождественными. При этом, предоставляя письмо-согласие (1), правообладатель международной регистрации № 461108 указал, что предоставление правовой охраны знаку заявителя не будет являться причиной заблуждения потребителя.

Аналогично, правообладатель противопоставленного товарного знака «*ВУЛКАН*» по свидетельству № 216258 при предоставлении письма-согласия (3) указал, что предоставление правовой охраны знаку заявителя не будет являться причиной заблуждения потребителя.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении указанных в возражении товаров 12 класса МКТУ, а также в отношении ранее указанных в оспариваемом решении товаров 01, 06, 07, 17 классов МКТУ не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2019 , отменить решение Роспатента от 28.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemical substances, chemical materials and chemical preparations; chemical substances, namely sealants, filling material,

UV leak detection additives and UV leak detection additive removers; chemical substances for locating leaks, in particular sprays for leak detection; refrigerants», 06 класса МКТУ – «Pipe couplings and hose couplings (of metal); sealing caps of metal», 07 класса МКТУ – «Shaft couplings (machines); transmission shafts, other than for land vehicles; lifting and hoisting equipment, elevators and escalators; couplings other than for land vehicles; brake segments other than for vehicles; oil refining machines; brake pads other than for vehicles; engine mounts other than for land vehicles; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (except for vehicles); couplings, transmission components and damping devices (except for land vehicles); vibration dampers (parts of machines, motors and engines), except for land vehicles; parts of machine coupling and transmission components of plastic, rubber, metal or a combination of those materials, included in this class; brakes for machines; flexible couplings (parts of machines); couplings for machines; electric pressing tools for creating pipe connections; machine-powered pipe cutters, hydraulic clamping tools, pipe connecting apparatus and pipe expanding tools (parts of metal working machines); hand-held tools, other than hand-operated; hydraulic clamping tools; pneumatic pinching and assembly tools for conduits, pipes and pipe connections; all above mentioned goods are not for use with aircraft», 12 класса МКТУ – «engine mounts for land vehicles; active and passive parts and components for damping and absorbing vibrations of all types in land vehicles, in particular in automotive vehicles, other than parts of machines, motors or engines; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (for land, water and air vehicles); parts of couplings and transmission components of plastic and rubber, included in class 12», 17 класса МКТУ – « Rings of rubber; soundproofing materials; water-tight rings; rubber stoppers; seals, sealants and fillers; shock-absorbing buffers of rubber; insulators; bark coverings for sound insulation; elastic threads, not for use in textiles; clutch linings; stops of rubber; vulcanized fiber; insulating gloves; latex (rubber); flexible tubes, not of metal; washers of rubber or vulcanized fiber; carbon fibers, other than for textile use;

rubber solutions; gum, raw or semi-worked; unprocessed and semiprocessed materials, not specified for use, included in this class, namely mineral fibers, synthetic and compound materials, namely carbon fibers, chemical fibers not for textile use, synthetic fibers, other than for textile use, fibers impregnated with synthetic resins; mouldings of rubber, plastic, metal or a combination of those materials for vibration dampening, included in this class; rubber compensators, namely mouldings, fully or mainly comprising of rubber, for movement absorption, sound insulation and tension reduction, included in this class; ebonite [vulcanite]; synthetic rubber; threads of rubber, not for use in textiles; sleeves of rubber for protecting parts of machines; flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, including valves, non-metallic; insulation and barrier articles and materials; plastic fibers, not for textile use; threads of plastic materials, not for textile use; shock-absorbing and packing materials; vibration dampers; shock-absorbing vibration dampers; insulators for railway tracks; vibration dampers (parts of machines, motors or engines), except for land vehicles; electrical insulation articles and materials».