

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 07.06.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1162814, поданное KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), Япония, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « **VULCAN** » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.11.2012 за № 1162814 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в регистрации. Затем перечень товаров, указанных в регистрации, был изменен (см. публикации The WIPO Gazette of International Marks № 2014/41, № 2014/48, № 2015/43).

Согласно последующему указанию от 28.03.2019 правовая охрана знака по международной регистрации № 1162814 распространена на территорию Российской Федерации с ограничением перечня товаров до следующего: «*vehicles, namely, vessels, railway rolling stock, two-wheeled motor vehicles, bicycles, electric tricycles; apparatus for locomotion by land or water, namely, vessels, railway rolling stock, two-wheeled motor vehicles, bicycles, electric tricycles; vessels; personal water crafts; small water crafts; ships; boats; vehicles for use on water; railway rolling stock; all-terrain two*

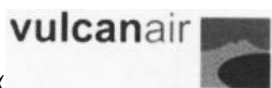
*wheeled vehicles; two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; motorcycles; scooters [vehicles]; mopeds; two-wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; front forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for two-wheeled vehicles; frames for two-wheeled vehicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands for two-wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for two-wheeled vehicles; side covers for two-wheeled vehicles; tail covers for two-wheeled vehicles; pedals for two-wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled vehicles; warning horns for two-wheeled vehicles».*

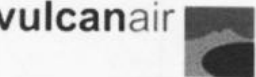
Роспатентом принято решение от 06.08.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1162814 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1162814 с:

- товарным знаком «**ВУЛКАН**» по свидетельству № 216258 (приоритет от 31.10.2000), зарегистрированным на имя индивидуального предпринимателя Икаева Гиви Ивановича, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, в отношении товаров 03, 12, 30, 33, 34 классов МКТУ;

- знаком «**VOLCANE**» по международной регистрации № 461108 (конвенционный приоритет от 20.05.2016), зарегистрированным на имя AUTOMOBILES CITROËN, Франция, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- знаком «**VULKAN**» по международной регистрации № 1378066 (конвенционный приоритет от 20.05.2016), зарегистрированным на имя Hackforth GmbH, Германия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 06, 07, 12, 17 классов МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации № 1143724 (конвенционный приоритет от 25.07.2012), зарегистрированным на имя VULCANAIR S.p.A., Италия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 12 и 39 классов МКТУ.

В соответствии с публикацией The WIPO Gazette of International Marks № 2020/37 из перечня товаров 12 класса МКТУ, указанного выше, исключены товары «*vehicles, namely, vessels, railway rolling stock, two-wheeled motor vehicles, bicycles, electric tricycles; apparatus for locomotion by land or water, namely, vessels, railway rolling stock, two-wheeled motor vehicles, bicycles, electric tricycles; vessels; personal water crafts; small water crafts; ships; boats; vehicles for use on water; railway rolling stock; all-terrain two wheeled vehicles*».

В поступившем 07.06.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 216258 передал исключительное право на товарный знак «ВУЛКАН» в отношении всех товаров 12 класса МКТУ компании KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), Япония, в связи с чем на имя заявителя выдано свидетельство № 798357;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1378066 предоставил согласие на регистрацию и использование заявителем на территории Российской Федерации знака «VULCAN» по международной регистрации № 1162814 в отношении всего перечня товаров 12 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 461108 предоставил согласие на регистрацию и использование заявителем на территории Российской Федерации знака «VULCAN» по международной регистрации № 1162814 в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ (в соответствии с публикацией The WIPO Gazette of International Marks № 2020/37);

- знак по международной регистрации № 1162814 не является сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1143724 по семантическому, фонетическому и визуальному признакам сходства;

- товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1162814, не являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1143724, поскольку сопоставляемые товары имеют разный круг потребителей, разные потребительские свойства и функциональное назначение, каналы реализации; данные товары относятся к технически сложным товарам, которые к тому же имеют высокую стоимость, поэтому потребитель при выборе данных товаров проявляет наибольшую осмотрительность;

- заявитель использует знак «VULCAN» по международной регистрации № 1162814 в отношении мотоциклов, компания VULCANAIR S.p.A. использует знак по международной регистрации № 1143724 в отношении самолетов, что подтверждается сведениями сети Интернет.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1162814 в отношении товаров 12 класса МКТУ: *«two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; motorcycles; scooters [vehicles]; mopeds; two-wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; front forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for two-wheeled vehicles; frames for two-wheeled vehicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands for two-wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for two-wheeled vehicles; side covers for two-wheeled vehicles; tail covers for two-wheeled vehicles; pedals for two-wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled vehicles; warning horns for two-wheeled vehicles»* (перечень соответствует ограниченному

перечню в соответствии с публикацией The WIPO Gazette of International Marks № 2020/37).

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копии письменных согласий компаний AUTOMOBILES CITROËN, Франция, и Hackforth GmbH, Германия, на регистрацию и использование заявителем на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1162814;

(2) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам № 216258 и № 798357;

(3) распечатки из сети Интернет.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.07.2021, заявителем представлены оригиналы письменных согласий компаний AUTOMOBILES CITROËN, Франция, и Hackforth GmbH, Германия, на регистрацию и использование заявителем на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1162814 (4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (28.03.2019) международной регистрации № 1162814 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

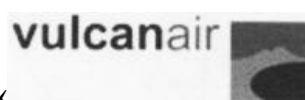
Знак по международной регистрации № 1162814 представляет собой словесное обозначение «**VULCAN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в возражении.

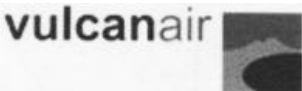
Решением Роспатента в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации отказано, поскольку выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, принадлежащие иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «*ВУЛКАН*» по свидетельству № 216258 (приоритет от 31.10.2000) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «**VOLCANE**» по международной регистрации № 461108 (конвенционный приоритет от 20.05.2016) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «**VULKAN**» по международной регистрации № 1378066 (конвенционный приоритет от 20.05.2016) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1143724 (конвенционный приоритет от 25.07.2012) является комбинированным, включает изобразительный элемент со стилизованным изображением горного пейзажа и словесный элемент «VULCANAIR», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита таким образом, что части «VULCAN» и «AIR» выполнены контрастными относительно друг друга.

Фонетическое сходство знака заявителя «VULCAN», с одной стороны, и основных индивидуализирующих элементов «ВУЛКАН», «VOLCANE», «VULKAN» и «VULCANAIR» противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливают фонетическое сходство сравниваемых обозначений в целом.

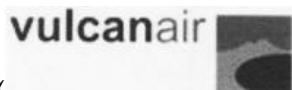
Словесные элементы «ВУЛКАН», «VULCAN» и «VULKAN» обнаруживаются в словарных источниках и имеют одно и то же смысловое значение – вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Значение рассматриваемых слов очевидно среднему

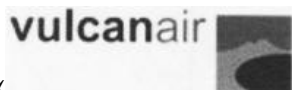


российскому потребителю, поэтому вероятность смыслового ассоциирования сравниваемых обозначений потребителями является высокой.

Слово «VOLCANE» не содержится в словарях наиболее часто используемых языков, в связи с чем сравнение с ним по смысловому признаку не проводится.

Что касается слова «VULCANAIR», то, несмотря на его отсутствие в словарных источниках, коллегия принимает во внимание визуальное исполнение



знака «», которое обеспечивает выделение значимых частей «VULCAN» и «AIR» (VULCAN – вулкан, AIR – воздух, воздушное пространство, атмосфера). В связи с указанным имеются основания для признания знака заявителя и противопоставленного знака по международной регистрации № 1143724 сходными по семантическому признаку сходства.

Визуальные отличия играют второстепенную роль поскольку превалируют фонетическое и смысловое сходство.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации № 1162814 и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При оценке вероятности смешения сопоставляемых знаков коллегия приняла во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.02.2021 внесены сведения о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак «*ВУЛКАН*» в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя заявителя (бюллетень № 4/2021), о чем выдано свидетельство № 798357. Противопоставление регистрации № 216258 может быть снято.

Правообладатели противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 461108 и 1378066 предоставили свое согласие (4) на регистрацию и использование заявителем на территории Российской Федерации знака по

международной регистрации № 1162814. Поскольку указанные противопоставленные знаки не являются тождественными знаку заявителя, коллегия принимает во внимание имеющиеся согласия и снимает соответствующие противопоставления.

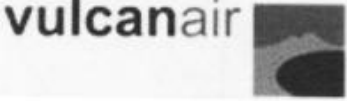
Что касается оценки вероятности смешения знака заявителя и противопоставленного знака по международной регистрации № 1143724, то коллегией принято во внимание сокращение заявителем испрашиваемого перечня товаров 12 класса МКТУ, в связи с которым правовая охрана испрашивается для товаров *«двухколесные автотранспортные средства, велосипеды и их части и приспособления; мотоциклы; скутеры [транспортные средства]; мопеды; двухколесные транспортные средства; ручки для двухколесных транспортных средств; накладки для ручек для двухколесных транспортных средств; передние вилки для двухколесных транспортных средств; колесные диски для двухколесных транспортных средств; ступицы колес для двухколесных транспортных средств; спицы для двухколесных транспортных средств; шины для двухколесных транспортных средств; рамы для двухколесных транспортных средств; седла для двухколесных транспортных средств; стойки для двухколесных транспортных средств; приводные цепи для двухколесных транспортных средств; приводные ремни для двухколесных транспортных средств; обтекатели для двухколесных транспортных средств; брызговики для двухколесных транспортных средств; боковые крышки для двухколесных транспортных средств; задние крышки для двухколесных транспортных средств; педали для двухколесных транспортных средств; багажные полки для двухколесных транспортных средств; сигнальные гудки для двухколесных транспортных средств»*.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1143724 действует в отношении товара *«воздушное судно»* 12 класса МКТУ.

Сопоставляемые товары имеют разный вид, условия эксплуатации и потребительские свойства. Они не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, как правило, не исходят из одного коммерческого источника.

Высокая стоимость этих товаров, а также перечисленные признаки, обуславливают возможность признания их неоднородными.

Таким образом, коллегия полагает, что некоторые различия в исполнении знака заявителя «VULCAN» и противопоставленного знака

«», наряду с неоднородностью товаров, для маркировки которых они предназначены, приводят к возможности признания знака заявителя соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ сокращенного перечня в соответствии с публикацией The WIPO Gazette of International Marks № 2020/37.

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

**удовлетворить возражение от 07.06.2021, отменить решение Роспатента от 06.08.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1162814 в отношении товаров 12 класса МКТУ – «two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; motorcycles; scooters [vehicles]; mopeds; two-wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; front forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for two-wheeled vehicles; frames for two-wheeled vehicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands for two-wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled vehicles: drive belts for two-wheeled vehicles; fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for two-wheeled vehicles; side covers for two-wheeled vehicles; tail covers for two-wheeled vehicles; pedals for two-wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled vehicles; warning horns for two-wheeled vehicles».**