


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Воронежский завод сельхозмашин», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774593, при этом установлено следующее.

Обозначение «ВУЛКАН» по заявке № 2021774593, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2021, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «зернометатели» 07 класса МКТУ.

Роспатентом 13.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021774593 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 445476 с приоритетом 19.05.2010, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «СПК-Стык», Кемеровская обл., г. Новокузнецк, в том числе, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

VULKAN

- со знаком «**COUPLINGS**» по международной регистрации № 1004598 с приоритетом от 17.09.2008, зарегистрированным на имя Hackforth GmbH, Германия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.03.2023, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;

- заявленное обозначение выполнено чёрным цветом, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 445476 – сочетанием синего и белого;

- заявленное обозначение является словесным, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 445476 помимо словесного элемента, присутствует также запоминающийся изобразительный элемент;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 445476 присутствуют также другие слова «стыковое соединение», которые также занимают значительную часть обозначения и усиливают его отличие от заявленного обозначения;

- словесные элементы в сравниваемых обозначениях выполнены разным шрифтом и буквами разного регистра;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя разное впечатление, следовательно, они не являются сходными до степени смешения;

- товары 07 класса МКТУ сравниваемых перечней неоднородны, поскольку, в отличие от сельскохозяйственных орудий, зернометатель – это один из видов сельскохозяйственных машин, имеющий специфическое назначение (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Зернометатель>), зернометатель относится к специализированной технике конкретного профиля (сельское хозяйство), имеет, как правило, высокую стоимость, не является товаром разового потребления, в круг

потребителей зернометателей входят лица, специализирующиеся на работе в сельском хозяйстве;

- «сельскохозяйственные орудия» и «сельскохозяйственные машины» разделены в разные видовые категории в классификации МКТУ, имеют отличное назначение, стоимость и круг потребителей;

- ранее по аналогичной заявке № 2017703690 Роспатент согласился с заявителем, сняв противопоставление товарного знака по свидетельству № 445476;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак «**VULKAN**
COUPLINGS» по международной регистрации № 1004598 выполнены разным шрифтом, буквами разных алфавитов, разного цвета;

- в отличие от заявленного обозначения противопоставленный знак по международной регистрации № 1004598 состоит из двух слов, что визуально и фонетически отличает его от заявленного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1004598 производят на потребителя разное впечатление, следовательно, они также не являются сходными до степени смешения;

- после сокращения перечня товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в нем не осталось товаров, однородных зернометателям: все оставшиеся товары отличаются от зернометателей видом, назначением, кругом потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2021774593 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 03.02.2017 по заявке № 2017703690.
2. Сведения о международной регистрации № 1004598 из базы данных «Madrid Monitor».

В результате рассмотрения возражения, поступившего 21.03.2023, Роспатентом было принято решение от 18.05.2023 об отказе в удовлетворении возражения, оставлении в силе решения Роспатента от 13.01.2023.

Указанным решением была установлена невозможность регистрации обозначения «ВУЛКАН» на основании противопоставления товарного знака по свидетельству № 445476, в то время как противопоставление знака по международной регистрации № 1004598 снято в результате проведенного анализа.

Не согласившись с принятым 18.05.2023 решением Роспатента заявителем в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о признании решения Роспатента от 18.05.2023 недействительным, которое было удовлетворено решением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 по делу № СИП-824/2023.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 по делу № СИП-824/2023, заявитель получил письменное согласие правообладателя товарного знака по свидетельству № 445476, согласно которому последний не возражает против регистрации на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Упомянутым решением Суда по интеллектуальным правам решение Роспатента от 18.05.2023 отменено, на Роспатент возложена обязанность повторного рассмотрения возражения заявителя.

Корреспонденцией, поступившей 15.01.2024, заявитель представил оригинал письма от 15.11.2023 ООО «СПК-Стык», являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству № 445476, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2021774593 в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «зернометатели».

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

С учетом даты (15.11.2021) поступления заявки № 2021774593 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 (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.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заявленное словесное обозначение «ВУЛКАН» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Испрашиваемый к регистрации перечень товаров 07 класса МКТУ содержит только товары «зернометатели».


Ранее принятое Роспатентом решение от 18.05.2023 отменено в связи с новыми обстоятельствами, ставшими известными в период обжалования ненормативного правового акта, подлежащими учету при оценке охраноспособности обозначения по заявке № 2021774593.

В соответствии с оспариваемым в возражении решением Роспатента от 13.01.2023 регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых товаров 07


класса МКТУ препятствовали товарный знак « **Вулкан** стыковое соединение» по

свидетельству № 445476 и знак «**VULKAN**
COUPLINGS» по международной регистрации № 1004598.

Вместе с тем в связи с противопоставлением товарного знака

« **Вулкан** стыковое соединение» по свидетельству № 445476 заявителем получено письменное согласие его правообладателя на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в отношении товаров «зернометатели» 07 класса МКТУ.

Коллегией принимается во внимание, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 445476 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а также не является коллективным товарным знаком. Кроме того, в исполнении заявленного обозначения «ВУЛКАН» и товарного знака

« **Вулкан** стыковое соединение» по свидетельству № 445476 имеются графические и фонетические отличия, при этом области деятельности заявителя и ООО «СПК-Стык» не совпадают.

С учетом сказанного коллегия принимает во внимание представленное согласие, считает возможным снять указанное противопоставление.

Что касается противопоставленного знака «**COUPLINGS**» по международной регистрации № 1004598, то, как было ранее проанализировано в решении Роспатента от 18.05.2023, может быть установлено отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения и указанного знака.

Так, коллегия констатирует наличие фонетического и семантического сходства между сравниваемыми обозначениями, что обусловлено включением в их состав слов «ВУЛКАН» и «VULKAN» в качестве единственного и основного элемента соответственно. Слово «**COUPLINGS**» означает «соединения» и относится к характеристикам товаров, представленных в перечне регистрации № 1004598.

Вместе с тем при оценке однородности заявленных товаров и товаров, приведенных в перечне противопоставленного знака по международной регистрации № 1004598, коллегией принято во внимание сокращение правообладателем перечня товаров, в отношении которых сохраняется правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1004598, а именно: *«machine coupling and transmission components (except for land vehicles); couplings other than for land vehicles; machine couplings; clutches other than for land vehicles; shaft couplings (machines); transmission shafts, other than for land vehicles; joints (parts of engines); springs (parts of machines); universal joints (cardan joints); bearing brackets for machines; stands for machines; shafts for machines; machine wheelwork / муфты и компоненты трансмиссии машин (кроме наземных транспортных средств); муфты, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; муфты для машин; сцепления, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; валовые муфты (машины); трансмиссионные валы, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения (детали двигателей); рессоры (детали машин); универсальные соединения (карданные соединения); опорные кронштейны для машин; стойки для машин; валы для машин; механизмы зубчатые машин»* (см. The WIPO Gazette of International Marks / Бюллетень ВОИС по международным знакам № 2019/13).

Товары заявленного перечня «зернометатели» представляют собой сельскохозяйственные машины, предназначенные для переборки, погрузки зерна в транспортные средства, формирование и перелопачивание буртов зерна на элеваторах, зерновых токах и хранилищах (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зернометатель>). Таким образом, данные товары относятся к послеуборочной сельскохозяйственной технике.

Следовательно, товары «зернометатели» и товары противопоставленной регистрации имеют разные вид и назначение, не являются взаимозаменяемыми. При этом признаки вида и назначения являются основными.

С учетом положений пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака «**VULKAN**
COUPLINGS» по международной регистрации № 1004598.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 445476 преодолено заявителем, а противопоставление знака по международной регистрации № 1004598 снято коллегией в связи с отсутствием вероятности смешения, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано на имя заявителя в объеме испрашиваемого перечня товаров, а именно, для товаров 07 класса МКТУ – «зернометатели».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2023, отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021774593.