

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2020, поданное компанией Вольво Трейдмарк Холдинг АБ, Гетеборг, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548199, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013719317 с приоритетом от 04.06.2013 зарегистрирован 15.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 548199 на имя Эминент, Инк, 16800 Эдвардс Роуд, Серритос, Калифорния 90703, Соединенные Штаты Америки (US) (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 08, 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**REVOLVO**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 11.08.2020 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация №548199 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на следующие товарные знаки:

- (1) товарный знак «**ВОЛЬВО**» по свидетельству № 163872 с приоритетом от 10.09.1996, зарегистрированный для товаров и услуг 7, 12 и 37 классов МКТУ;
- (2) товарный знак «VOLVO» по свидетельству № 163873 с приоритетом от 10.09.1996, зарегистрированный для товаров и услуг 1-42 классов МКТУ;
- (3) товарный знак «**ВОЛВО**» по свидетельству № 163874 с приоритетом от 10.09.1996, зарегистрированный для товаров и услуг 1-42 классов МКТУ;



- (4) товарный знак «  » по свидетельству № 346326 с приоритетом от 27.07.2006, зарегистрированный для товаров и услуг 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39 и 41 классов МКТУ.

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию, так как имеют совпадающую часть «VOLVO» / «ВОЛЬВО» и отличаются исключительно приставкой «RE» оспариваемого товарного знака. При этом, распространенными значениями приставки «RE-» являются «делать заново, снова», а также «возврат к». С этой точки зрения, приставка "RE-" в комбинации с обозначением "VOLVO", обладающим существенной различительной способностью, может способствовать тому, что оспариваемый товарный знак также будет воспринят потребителями как связанный непосредственно с продукцией и услугами под противопоставляемыми товарными знаками.

Перечни товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков включают родовые наименования товаров и услуг, к которым могут быть отнесены видовые наименования товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, и предоставление ему правовой охраны противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация оспариваемого товарного знака способна создать в сознании потребителя ложное впечатление о том, что маркируемые им товары и услуги, выпускаются или оказываются заявителем или лицом, связанным с заявителем. Кроме того оспариваемый товарный знак является продолжением серии товарных знаков заявителя.

Заявитель является лицом, заинтересованным в подаче данного возражения, так как является правообладателем исключительных прав на товарные знаки, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

1. общие сведения о Volvo Group доступны на официальном сайте по адресу: <https://www.volvogroup.ru/ru-ru/home.html>);
2. копии выборочных договоров с авторизованными дилерами на территории Российской Федерации на поставку автомобилей, а также договоров сервисного обслуживания и поставки запчастей;
3. копии публикаций в прессе за период 2010-2013 годы, содержащих упоминания автомобилей VOLVO;
4. копии договоров на оказание рекламных услуг, заключенных с рекламным агентством ООО «Лео Бернетт»;
5. общие сведения о Volvo Trucks;
6. сведения о заводе грузовых автомобилей VOLVO в Калуге;
7. сведения о разработке Volvo Trucks программного обеспечения для послепродажного обслуживания автоматической системы переключения передач "Volvo I-Shift", мобильные приложения "My Truck" и "Volvo Connect";
8. копии публикаций в СМИ за период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака;
9. общие сведения о компании "Volvo Construction Equipment" и журнале "Volvo Spirit";

10. перечень официальных дилеров VOLVO PENTA, а также копии выборочных договоров;
11. сведения о производстве смазочных материалов, моторных масел и охлаждающих жидкостей;
12. словарные источники о значении приставки "RE-".

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 11.08.2020 возражением, представил ходатайство о переносе даты заседания, которое мотивировано ведением переговоров с лицом, подавшим возражение, о мирном урегулировании спора.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2020, к протоколу приобщена копия заявления правообладателя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №548199, с отметкой о его получении федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2020. С учетом указанного заявления, коллегией принято решение о переносе рассмотрения возражение по существу, ввиду вероятности прекращения предмета спора.

На дату очередного заседания коллегии, а именно 18.01.2021, представителями правообладателя и лица, подавшего возражение, направлены ходатайства о прекращении делопроизводства по возражению против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 548199.

Ходатайство мотивировано тем, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 548199 была досрочно прекращена 30.12.2020. Сведения об указанных изменениях статуса внесены в Бюллетень №1 за 2021 год.

Изучив материалы возражения, поступившего 11.08.2020, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **REVOLVO** является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана была предоставлена товарному знаку в отношении товаров и услуг 07, 08, 11, 21 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Возражения, относящиеся к предоставлению правовой охраны товарному знаку, действие которого прекращено, не принимаются к рассмотрению в соответствии с пунктом 2.8 раздела II Правил ППС.

Согласно абзацу 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

На основании решения Роспатента от 30.12.2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 548199 признана недействительной полностью.

При отсутствии предмета спора у коллегии отсутствуют правовые основания для принятия решения по существу. Руководствуясь абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС, коллегия находит основания для прекращения делопроизводства по возражению, поступившему 11.08.2020.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 11.08.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548199.