

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.05.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ширяевым С.С., Владимирская обл., г.Владимир (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750458, при этом установила следующее.

Заявка №2019750458 на регистрацию словесного обозначения «RED VULCAN» была подана на имя заявителя 08.10.2019 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750458. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО "Котельный завод ВУЛКАН" (Красноярский край, г. Красноярск, 660048, ул. Караульная, д. 31, оф. 3-10) для индивидуализации производимых товаров (см. Интернет <https://www.vulkan-rus.ru/vulkan-red>).

Поскольку заявителем является Ширяев Сергей Станиславович, то регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как будет способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 11 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит ограничить заявленный перечень товаров до следующих позиций 11 класса МКТУ «плиты кухонные; приборы нагревательные кухонные; печи, за исключением лабораторных, а именно печи для розжига углей для кальяна»;

- ссылка на сайт, указанная в решении экспертизы, содержит информацию о том, что компания ООО "Котельный завод ВУЛКАН" производит котлы длительного горения, предназначенные для автономного отопления и получения горячей воды, которые не являются однородными скорректированному заявителем перечню товаров 11 класса МКТУ, поскольку отличаются назначением и кругом потребителей, имеют различную стоимость;

- на самих котлах, используется обозначение "RED", словесные элементы «RED VULCAN» не упоминаются в использовании на самих товарах;

- домен компании ООО "Котельный завод ВУЛКАН" vulkan-rus.ru также не воспроизводит название заявленного обозначения «RED VULCAN»;

- отсутствует информация о том, что до даты приоритета заявки №2019750458 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака обозначения «RED» или «RED VULCAN», используемые для маркировки товаров, однородных испрашиваемым товарам 11 класса МКТУ, будут ассоциироваться у потребителей с компанией "Котельный завод ВУЛКАН";

- таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации, приведенной в заключении экспертизы, не представляется возможным установить сходство сравниваемых обозначений «RED» и «RED VULCAN», установить длительность и интенсивность использования на сайте, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2019750458 в отношении вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (08.10.2019) заявки № 2019750458 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой

или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RED VULCAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные; приборы нагревательные кухонные; печи, за исключением лабораторных, а именно печи для розжига углей для кальяна».

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое ООО "Котельный завод ВУЛКАН" для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Согласно сведениям, размещенным на сайте <https://www.vulkan-rus.ru/vulkan-red> в сети Интернет, ООО "Котельный завод ВУЛКАН" предлагает к продаже котлы длительного горения, маркированные обозначением «Vulkan

RED», а также современные водогрейные котлы, предназначенные для автономного отопления и получения горячей воды.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции ООО "Котельный завод ВУЛКАН" под обозначением «Vulkan RED», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 11 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайте <https://www.vulkan-rus.ru/vulkan-red>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения. В связи с чем, нельзя сделать вывод о том, что продукция, маркированная обозначения «Vulkan RED», будет четко ассоциироваться с ООО "Котельный завод ВУЛКАН".

Вместе с тем коллегия отмечает, что ограниченный заявителем перечень товаров 11 класса МКТУ «плиты кухонные; приборы нагревательные кухонные; печи, за исключением лабораторных, а именно печи для розжига углей для кальяна» не являются однородным товарам «котлы длительного горения, водогрейные котлы», выпускаемым ООО "Котельный завод ВУЛКАН", поскольку они отличаются назначением, условиями реализации, кругом потребителей, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «RED VULCAN» будет ассоциироваться именно с ООО "Котельный завод ВУЛКАН" и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 30.12.2020, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2021, отменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019750458.