

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, рассмотрела возражение, поступившее 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.

Словесное обозначение «ВУЛКАН» по заявке № 2021774593, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2021, 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;



- со знаком «**VULKAN 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».

Изучив материалы дела, 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 отказу в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 настоящем пункте, 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.

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).

Заявленное обозначение «ВУЛКАН» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров «зернометатели» 07 класса МКТУ.

Согласно оспариваемому решению, регистрации обозначения по заявке № 2021774593 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров препятствуют товарный знак по свидетельству № 445476 и знак по международной регистрации № 1004598.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству № 445476 (приоритет от 19.05.2010) является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в форме ромба и словесных элементов «ВУЛКАН», «СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ», выполненных буквами русского алфавита в две строки. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, белый. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ с указанием слов «СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ» в качестве неохраняемого элемента.



Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации № 1004598 (конвенционный приоритет от 17.09.2008) является комбинированным, представлен в виде слов «VULKAN» и «COUPLINGS», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и 17 классов МКТУ с указанием слова «COUPLINGS» в качестве неохраняемого элемента.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В противопоставленных товарных знаках [1] и [2] доминируют словесные элементы «ВУЛКАН» и «VULKAN» соответственно, поскольку именно они акцентируют на себе внимание в первую очередь и обуславливают запоминание знаков потребителями.

Произношение заявленного обозначения «ВУЛКАН» и основных элементов противопоставленных товарных знаков «ВУЛКАН» и «VULKAN» является

тождественным, поскольку слова состоят из одинаковых звуков, расположенных в одинаковой последовательности. С учетом сказанного следует констатировать фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом в силу вхождения в их состав тождественного фонетически элемента «ВУЛКАН» / «VULKAN».

Заявитель обратил внимание на присутствие в составе противопоставленных товарных знаков дополнительных слов, которые приводят к наличию в них дополнительных звуков. В связи с этим доводом коллегия отмечает, что присутствие неохранных слов не исключает фонетическое вхождение в состав всех обозначений одного и того же слова. При этом при оценке сходства обозначений учитывается сходство именно сильных элементов знаков, к которым неохранные элементы не относятся.

С точки зрения смыслового признака сходства слова «ВУЛКАН» и «VULKAN» также ассоциируются в целом. Так, в переводе с немецкого и шведского языков на русский язык слово «VULKAN» означает «вулкан» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/VULKAN>, <https://translate.academic.ru/vulkan/sv/ru/>). При этом тождество произношения названных слов обуславливает высокую степень их соответствующего смыслового восприятия российскими потребителями. Присутствие в составе противопоставленных товарных знаков дополнительных слов не меняет вывод о смысловом сходстве сравниваемых обозначений в целом по причине того, что дополнительные элементы не связаны с доминирующими элементами «ВУЛКАН» и «VULKAN» с точки зрения грамматики, выполняют поясняющую роль, характеризуя области деятельности правообладателей (стыковые соединения, couplings – муфты, соединения). Следует отметить, что смысловой критерий, в отличие от иных признаков сходства словесных обозначений, может выступать в качестве самостоятельного, поскольку благодаря тождественному смысловому значению сравниваемые слова вызывают в сознании потребителя одни и те же образы и ассоциации.

С точки зрения визуального признака сходства, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют ряд отличий, однако, данный критерий не может быть признан превалирующим, поскольку установлены признаки фонетического и смыслового сходства, которые обеспечивают ассоциирование сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на имеющиеся графические отличия.

Для констатации сходства обозначений в целом наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил), а установленные признаки сходства достаточны для вывода о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Заявитель в своем возражении приводит доводы об отсутствии однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных регистраций.

Сравнительный анализ товаров 07 класса МКТУ и товаров 07 класса МКТУ противопоставленных регистраций с точки зрения их однородности показал следующее.

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.

В свою очередь, противопоставленный перечень товарного знака [1] включает товары «сельскохозяйственные орудия, за исключением с ручным управлением», которые представляют собой механизированные приспособления, служащие для замены физического труда человека при выполнении сельскохозяйственных работ (см. статью «Орудия и машины сельскохозяйственные», Энциклопедический

словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/75506).

Как видно, в представленной формулировке товары «сельскохозяйственные орудия, за исключением с ручным управлением» включают широкий круг приспособлений, инструментов, машин – любые средства механизации, используемые при выполнении сельскохозяйственных операций, к которым относятся не только обработка почвы (рыхление, вспашка и др.) и посевы, но и выполнение уборочных и послеуборочных работ (срезание растений, сепарация, обмолот зерна и др.).

С учетом изложенного заявленные товары и товары противопоставленного товарного знака [1] соотносятся между собой как род и вид, вследствие чего имеют общие назначение, круг потребителей и условия реализации. Поскольку при оценке однородности установлено наличие большинства признаков, то степень однородности сравниваемых товаров 07 класса МКТУ является высокой.

Принимая во внимание тождество основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], как следствие, высокую степень их сходства, наличие названных признаков однородности достаточно для того, чтобы сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1] до степени их смешения в отношении однородных товаров, поскольку для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Что касается однородности заявленных товаров и товаров, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака [2], то 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).

Заявленные товары и названные товары товарного знака [2] имеют разные вид и назначение, не являются взаимозаменяемыми, хотя имеется вероятность их общего круга потребителей и наличия признака взаимодополняемости (зерномертатели включают разные части и детали, в том числе, муфты, зубчатые механизмы). Поскольку признаки вида и назначения являются основными, а иные признаки – дополнительными, то коллегия приходит к выводу о низкой степени однородности сравниваемых товаров.

С учетом положений пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2], выполненные в разной графической манере и буквами разного алфавита, предназначенные для маркировки товаров разного вида и назначения, могут рассматриваться в качестве несходных до степени смешения.

Довод заявителя о том, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 445476 должно быть снято, поскольку по иной заявке заявителя

(№ 2017703690) была установлена невозможность регистрации обозначения «ВУЛКАН» только на основании противопоставления знака по международной регистрации № 1004598, является неубедительным, поскольку вышеприведенный анализ свидетельствует о наличии оснований для вывода о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 445476 до степени их смешения.

Резюмируя сказанное, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2023.