

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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, рассмотрела поступившее 11.12.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Вест-Ойл», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016719476, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016719476 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.06.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NOBEL ELEMENTS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в одну строку.

Роспатентом 11.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому обозначение по заявке № 2016719476 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

В заявленное обозначение включен словесный элемент «NOBEL» (в переводе с английского языка «Нобель», «нобелевская премия»), который воспроизводит фамилию известного исторического лица А.Нобеля (Nobel) шведского инженера-химика. В 1866 г. Нобель изобрел динамит. В 1876 г. он запатентовал более сильную форму желатинового взрывчатого вещества – гелигнит. По своим убеждениям был пацифистом и, будучи владельцем огромного состояния, которое он получил от производства взрывчатых веществ, учредил Нобелевскую премию, первое награждение которой произошло в 1901 г. Нобелевские премии присуждаются ежегодно за выдающиеся работы в 2 области физики, химии, медицины и физиологии, экономики (с 1969), за литературные произведения, за деятельность по укреплению мира (см., например, Интернет <http://dic.academic.ru/>).

В заключении также отмечено, что при оценке сведений, учитывалась степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией, поскольку информация, представленная в сети Интернет является источником информации доступным неопределенными кругу лиц, а также словари, например, Толковый словарь Ефремовой, Т.Ф. Ефремова. 2000 (См., например, <https://ria.ru/spravka/20131021/971104982.html>, <http://fb.ru/article/227316/shvedskiy-himik-nobel-alfred-biografiya-izobretenie-dinamita-osnovatel-nobelevskoy-premii>, http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/voennaya_tehnika/nobel_alfred_bernhard.html, <http://enc-dic.com/word/n/Nobel-32468.html>). В связи с чем сделан вывод о том, что словесный элемент «NOBEL» ассоциируется в первую очередь с исторической личностью и всемирно значимой Нобелевской премией, лауреатами в области химии которой стали выдающиеся деятели, такие, как Герман Эмиль Фишер, Вильгельм Оствальд, Мария Кюри, Пол Джон Флори и другие.

Поскольку заявленные товары относятся к области химии, заявленное обозначение может ассоциироваться с определенным качеством таких товаров.

На основании вышеизложенного экспертизой был сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, так как такая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2017, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель не отрицает тот факт, что словесный элемент «NOBEL» может восприниматься как воспроизведение фамилии известного лица, однако, заявитель не подавал на регистрацию обозначение «A.V. NOBEL» или «Alfred Nobel» («Альфред Нобель»), а именно это лицо является исторической личностью, поэтому толкование экспертизой словесного элемента «NOBEL», включенного в заявленное обозначение исключительно как тождественного фамилии известного исторического лица А.Б. Нобеля или Нобелевской премии некорректно и неправомерно;

- словарно-справочные источники информации (см., например, <http://dic.academic.nj/searchall.php?SWord=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&from=xx&to=ru&did=ruwiki&stype=>) показывают, что «Нобель» (транслитерация от «Nobel») означает: 1) НОБЕЛЬ (Nobel) Альфред Бернгард (1833-96), шведский химик, инженер и промышленник. В 1866 г. Нобель изобрел ДИНАМИТ (смесь нитроглицерина и кизельгура). В 1876 г. он запатентовал более сильную форму желатинового взрывчатого вещества – гелигнит. По своим убеждениям был пацифистом и, будучи владельцем огромного состояния, которое он получил от производства взрывчатых веществ, учредил Нобелевскую премию, первое награждение которой произошло в 1901 г.; 2) НОБЕЛЬ – принятая счетная монета в Англии, равная трем фунтам стерлингов (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Чудинов А.Н., 1910); 3) Нобель (Людвиг Эмманулович) – известный нефтепромышленник, род. в Стокгольме в 1831 г., ум. в Канне в 1888 г. В период последней русско-турецкой войны на заводе Людвиг Н. не только в самые короткие сроки исполнялись различные заказы для нашей

полевой артиллерии, но нередко блестящим образом разрабатывались и самые образцы для полевых орудий. С осени 1876 г. В. стал заниматься новым делом – нефтяной промышленностью. Нобель заменил живую силу для перевозки нефти с промыслов на заводы трубою и паровым насосом, организовал перевозку готовых нефтяных продуктов по Каспию и Волге в наливных железных пароходах и баржах, а по жел. дорогам - в вагонных чанах (цистернах); заменил прежние земляные ямы, служившие для склада нефтяных продуктов в бочках, железными резервуарами. Вследствие этих нововведений, а также вследствие разных технических приспособлений, примененных им при самой обработке нефти, русский керосин не только совершенно вытеснил из России американский, но и явился сильным конкурентом последнего на зарубежных рынках. За выдающиеся заслуги в техническом и промышленном деле, технологический институт присвоил Нобелю звание инженера-технолога (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона); 4) Нобель – село Заречненского района Ровненской области Украины. Административный центр Нобельского сельского совета. Таким образом, слово «NOBEL» («Нобель») имеет различные значения, является одновременно фамилией двух исторических деятелей, термином нумизматики и топонимом;

- заявитель принимает во внимание тот факт, что для рядового потребителя слово «NOBEL» ассоциируется в первую очередь с личностью Альфреда Нобеля, поэтому включение в заявленное обозначение данного словесного элемента может вызывать ассоциации, связанные с деятельностью данного исторического лица, однако, такие ассоциации абстрактные, обозначение не воспринимается как указание на изготовителя и не порождает четких ассоциаций о нем: заявленное обозначение не содержит указаний на инициалы, не содержит изображения лица, которое являлось бы точной фотографией известной личности или хотя бы стилизованным его изображением, не содержит его оригинальную подпись или иных подобных элементов, следовательно, заявленное словесное обозначение «NOBEL ELEMENTS» не способно вызвать представлений о том, что изготовитель товаров ООО «Торговый Дом Вест-Ойл» как-то связан с семьей Нобелей;

- деятельность Нобеля в области инженерии и химии, ставшая достоянием истории, осуществлялась более 130 лет назад. Фонд Нобеля занимается присуждением Нобелевских премий в области наук. Потомки Нобелей и Фонд Нобеля в настоящее время никак не связаны с производством товаров и оказанием услуг, приведенных в перечне заявки, в связи с чем, у потребителя не может сложиться представление о том, что заявитель связан с потомками Нобелей или Фондом Нобеля;

- для товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, словесное обозначение «NOBEL ELEMENTS», не имеющее никаких указаний на инициалы, не содержащее изображения оригинальной подписи или изображения лица известной личности (стилизованного изображения), является фантазийным;

- обозначение заявлено для товаров, являющихся автомобильной и бытовой химией, и именно слово «химия» здесь является ключевым, в этом проявляется задумка и фантазийность обозначения «NOBEL ELEMENTS», создающее в совокупности своих словесных элементов «nobel» и «elements» некое ощущение того, что товар представляет продукт химии, – именно такой подтекст заложен в заявленном обозначении;

- сложно представить вообще, чтобы обозначение «NOBEL ELEMENTS», размещенное на упаковке средства для чистки полов или окон, могло хоть на какое-то время создать ощущение, что его производитель связан с потомком создателя динамита и учредителя Нобелевской премии;

- элемент «nobel» вызывает ассоциации, являющиеся неправдоподобными по отношению к заявленным товарам, что означает, что обозначение в целом нельзя признать способным ввести в заблуждение;

- в оспариваемом решении не приведено ни одного объяснения, о каком качестве товаров заявленное обозначение будет говорить, что его регистрация на имя заявителя приведет к введению потребителя в заблуждение;

- количество аналогичных обозначений, воспроизводящих фамилии исторических личностей, зарегистрированных в качестве товарных знаков, свидетельствует о сложившейся практике и подходе в регистрации (особенно

обращает на себя внимание количество зарегистрированных товарных знаков со словом «Nobel» для различных классов МКТУ): товарные знаки по свидетельствам №№ 284735, 553644, 150209, 351686, 446218, 455440, 186467, 395116, 495734, 495066, 490450, 495792, 369538, 225118, 330155, 504571, 132189, 505961, 595035, 282280, 254315, 430453, знаки по международным регистрациям №№ 1008909, 827793, 980036, 356022, 938142, 1119690, 995990, 879048, 1197849.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016719476.

Изучив материалы возражения и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (01.06.2016) поступления заявки № 2016719476 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «NOBEL ELEMENTS» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита в одну строку.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение состоит из двух словесных элементов, которые могут рассматриваться как словосочетание. Однако, следует согласиться с экспертизой, что слово «NOBEL», прежде всего, воспринимается как фамилия известного лица (известных лиц).

Так, энциклопедические, словарно-справочные сведения, а также информация, опубликованная в сети Интернет, свидетельствуют о следующем. Нобель Альфред (21.10.1833, Стокгольм, – 10.12.1896, Сан-Ремо, Италия), шведский инженер, изобретатель и промышленник. Продукция динамитных заводов Нобеля завоевала международный рынок и приносила огромные доходы. К концу жизни Нобель Альфред занимался благотворительностью, помогал молодым людям, которые, как и он сам когда-то, пытались пробить себе дорогу. За два года до смерти он завещал почти все свое состояние фонду, который должен был ежегодно отчислять определенные суммы на премии для лиц, деятельность которых принесла человечеству наибольшую пользу. Первые Нобелевские премии были присуждены в 1901 году. С 1901 года премии памяти Нобеля вручаются ежегодно (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 32, Москва, ТЕРРА, 2006, стр. 486).

Нобель Людвиг Эммануилович (27.07.1831, Стокгольм, – 12.04.1888, Санкт-Петербург), шведский предприниматель, конструктор станков, член «Русского технического общества». В начале 1880-х Нобель Людвиг совместно с братьями Робертом и Альфредом и рядом других лиц создал нефтяную компанию «Товарищество братьев Нобель», которая за короткий срок стала одной из самых известных в России и Европе по добыче, переработке и транспортировке нефтяных

продуктов. В 1886 году Нобель Людвиг стал инициатором и учредителем Русского технического общества, а также введения в России метрической системы мер, на создание которой он выделил необходимые средства. После смерти Нобеля Людвиг была учреждена стипендия его имени для студентов Санкт-Петербургского горного и Санкт-Петербургского технологического институтов. В 1900 году Международный конгресс в Париже учредил золотую медаль Людвиг Нобеля за исследования в области нефтедобывающей промышленности, которая была отлита на Санкт-Петербургском монетном дворе. Русское техническое общество и «Товарищество братьев Нобель» учредили золотую медаль и премию, присуждаемую один раз в пять лет за исследования и разработки в области науки и техники (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 32, Москва, ТЕРРА, 2006, стр. 486-487).

Таким образом, заявленное обозначение, действительно, способно порождать ассоциации, связанные с указанными историческими личностями, либо с названиями соответствующих премий (NOBEL – 1) Общая лексика: Нобелевская премия, Нобель (Альфред, 1833-1896); 2) Техника: нобелевский, Универсальный англо-русский словарь, Академик.ру, 2011, [cv/https://universal_en_ru.academic.ru/227736](https://universal_en_ru.academic.ru/227736)).

Вместе с тем необходимо учитывать следующее.

Правовая охрана испрашивается для обозначения, состоящего из двух словесных элементов, которые способны восприниматься как словосочетание, носящее фантазийный характер (ELEMENTS – (мн.ч.) основы (мн.ч.) elements: essential ~существенные элементы elements: essential ~существенные элементы, Большой англо-русский и русско-английский словарь, 2001, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/544814).

Кроме того, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении таких товаров, как автомобильная и бытовая химии, антифризы и охлаждающие жидкости, что не позволяет сделать вывод о наличии ассоциативной связи словесного элемента «NOBEL» с заявленными товарами.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не воспринимается как указание на заявленные товары или их качество, не порождает несоответствующих действительности представлений.

При этом заявленное обозначение «NOBEL ELEMENTS» не вызывает также представлений об изготовителе товаров или его связи с указанными историческими личностями.

С учетом изложенного, оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия не усматривает. Иных оснований или мотивов, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, в заключении по результатам экспертизы не содержится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2017, отменить решение Роспатента от 11.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016719476.