

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 11.07.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714373 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012714373 с приоритетом от 03.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Нобель Интернэшнл Фратернити Фаундэйшн, с/о Бенно П. Хафнер, Хафнер и Хохштрассер, Женераль-Гисан-Кэ 30, 8002 Цюрих, Швейцария (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 14, 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Премия Людвиг Нобеля», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714373. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что регистрация товарного знака «Премия Людвиг Нобеля» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение

относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, так как Нобелевская премия является самой известной и престижной в мире научной премией (см. <http://ru.wikipedia.org>; <http://samogo.net/articles.php?id=446> и др.). Поскольку заявитель не представил разрешения от Комитета Нобелевской премии на регистрацию товарного знака «Премия Людвиг Нобеля», усматривается несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На сообщение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя компании, президентом которой является прямой потомок Людвиг Нобеля по отцовской линии, направлена на возрождение премии Людвиг Нобеля, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель не представил никаких документов, подтверждающих какие-либо действия заявителя по возрождению этой премии в Российской Федерации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем является швейцарская компания Нобель Интернэшнл Фратернити Фаундэйшн;
- президент компании заявителя - Филип Нобель является прямым наследником Людвиг Эмануэля Нобеля;
- представленные заявителем в рамках делопроизводства по данной заявке документы позволяют установить, что на сегодняшний день президент компании заявителя, Филип Нобель, является единственным прямым потомком Людвиг Нобеля по отцовской линии;
- представленная доверенность позволяет утверждать, что имеется прямое поручение от имени наследника Людвиг Нобеля на регистрацию обозначения «Премия Людвиг Нобеля» в качестве товарного знака;

- Нобелевская премия, на которую ссылается экспертиза, учреждена и присуждается согласно завещанию Альфреда Нобеля;

- Людвиг Нобель и Альфред Нобель - родные братья;

- оба брата вошли в историю благодаря значительным достижениям в области химии, физики, военного дела и предпринимательства;

- для России особенное значение имеет имя Людвиг Эммануэля Нобеля, благодаря которому в конце 19 века в России появился ряд крупнейших промышленных предприятий, в 1862 году Людвиг Нобель основал в России «Механический завод Людвиг Нобеля» по созданию военных и потребительских товаров и создал нефтяную компанию «Товарищество Братьев Нобель» (Бранобель), которая за короткий срок стала одной из самых лучших в России и Европе по добыче, переработке и транспортировке нефтяных продуктов, а по продаже керосина полностью вытеснила с европейского рынка американскую фирму «Стандард Ойл», по заказу Людвиг Нобеля на нефтепромыслах в районе Баку инженер В. Г. Шухов построил первый российский нефтепровод;

- после смерти Людвиг Нобеля товарищество «Бранобель» приняло решение учредить стипендию его имени для студентов Петербургского Горного и Петербургского Технологического институтов;

- в 1891 году товарищество «Бранобель» и Русское императорское техническое общество учредили золотую медаль и премию, присуждаемую один раз в пять лет за исследования и разработки в области науки и техники;

- таким образом, незадолго до того, как на средства и в честь Альфреда Нобеля, брата Людвиг, были учреждены международные Нобелевские премии, в России появилась премия имени Людвиг Нобеля;

- тот факт, что Нобелевская премия (имени Альфреда Нобеля) и Премия Людвиг Нобеля - это две разные премии, подтверждает и то, что данные премии имеют разные учредительные документы, в которых изложены их цели,

установлены правила вручения, процедуры награждения, требования к номинируемым работам и т.д.;

- основным документом, регулирующим правила вручения Нобелевской премии, является Устав (Статут) Нобелевского фонда (<http://www.nobelprize.org>). Основным документом, устанавливающим правила вручения Премии Людвиг Нобеля, является Положение «О премии и медали имени Людвиг Эммануиловича Нобеля, учрежденных при Императорском Русском Техническом Обществе Товарищем нефтяного производства Бр. Нобель»;

- всемирно известная Нобелевская премия вручается ежегодно с 1901 года по настоящее время;

- Премия имени Людвиг Нобеля прекратила свое существование вместе с распадом Российской Империи и образованием СССР;

- возрождение Премии Людвиг Нобеля является одной из приоритетных задач компании Нобель Интернэшнл Фратернити Фаундэйшн и лично наследника Людвиг Нобеля;

- с этой целью, а также в целях защиты от недобросовестной конкуренции была подана заявка на регистрацию словесного обозначения «Премия Людвиг Нобеля» в качестве товарного знака;

- следовательно, отказ в регистрации товарного знака на имя заявителя по причине непредставления документов, подтверждающих его непосредственное отношение к Комитету Нобелевской премии, является необоснованным, поскольку Комитет Нобелевской премии никакого отношения к Людвигу Нобелю, его наследнику или премии имени Людвиг Нобеля не имеет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714343 в отношении товаров всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- Статут (Устав) Нобелевского фонда с переводом на русский язык [1];

- Положение «О премии и медали имени Людвига Эммануиловича Нобеля, учрежденных при Императорском Русском Техническом Обществе Товарищем нефтяного производства Бр. Нобель» с переводом на русский язык [2].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 05.12.2014 членами коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 18.04.2014, но которые, однако, являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

А именно, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Некоммерческой организации «Национальный фонд наследия Нобелей», 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21 в отношении



однородных товаров 14, 16 классов МКТУ товарным знаком по свидетельству №191608 с приоритетом от 05.11.1998.

На заседании коллегии 25.05.2015 заявитель представил оригинал письма-согласия от Некоммерческой организации «Национальный фонд наследия Нобелей» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (03.05.2012) заявки №2012714373 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Премия Людвиг Нобеля», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом начальные буквы слов «П», «Л», «Н» выполнены заглавными.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса был противопоставлен товарный знак по свидетельству №191608.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изображение мужчины, заключенное в круглую рамку. Внутри рамки в ее верхней части расположена лента с надписью «ЛЮДВИГ ЭММАНУИЛОВИЧ НОБЕЛЬ», «1831», «1888». Внизу размещен словесный элемент «Людвиг Нобель», выполненный оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 14 и 16 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на имеющиеся фонетические и графические различия, являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в семантическом отношении (ассоциируются с одним и тем же лицом - Людвигом Эммануиловичем Нобелем).

Товары 14 и 16 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №191608, относятся к одному роду (виду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, в связи с чем они признаны коллегией однородными.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №191608 и однородности товаров 14, 16 классов МКТУ, указанных в их перечнях, заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [3], в котором Некоммерческая организация «Национальный фонд наследия Нобелей» - правообладатель товарного знака по свидетельству №191608 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012714373 на имя заявителя в отношении товаров 14, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме указано, что оно является безотзывным.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2012714373 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

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, ГЕРРА, 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).

Однако, до 1917 года в Санкт-Петербурге было проведено всего три церемонии вручения премии имени Людвиг Нобеля и одноименной медали, после чего она была забыта (<http://www.rg.ru/2009/03/31>). Указанное подтверждают и доводы возражения.

При этом премия памяти Альфреда Нобеля – Нобелевская премия – это самая известная и престижная в мире научная премия (<http://lenta.ru/articles/2004/10/08>, http://www.rian.ru/trend/nobel_world_liu и др.).

Таким образом, известность премии/награды в честь Людвиг Нобеля несопоставима с всемирной известностью ежегодной торжественной церемонией вручения Нобелевской премии, существующей с 1901 года.

В силу изложенного, обозначение «Премия Людвиг Нобеля» способно дезориентировать потребителя с точки зрения самой «премии» (в данном случае потребители могут решить, что речь идет именно о широко известной Нобелевской премии). Кроме того, заявленное обозначение способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель товаров/услуг 14, 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, имеет непосредственное отношение, либо связан с Нобелевской премией и организациями, осуществляющими её функционирование.

Документов, отражающих восприятие потребителями заявленного обозначения в ином качестве, без привязки к репутации всемирно известной Нобелевской премии, материалы заявки не содержат.

Вышеизложенное приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2014.