

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 02.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709167/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011709167/50 с приоритетом от 29.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №380760 с приоритетом от 04.03.2008, зарегистрированным на имя Шестаковой М.В. для однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво» и однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.07.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак представляет собой оригинальное сложное комбинированное обозначение, которое состоит из оригинального стилизованного изображения викинга –конунга (короля викингов), занимающего с пространственной и смысловой нагрузки точки зрения доминирующее положение в составе товарного знака. Под изобразительным элементом расположен труднопрочитываемый словесный элемент «ВИКИНГ БУЛВИФ». Словесный элемент стилизован под руническое письмо;

- сравниваемые обозначения, прежде всего, отличаются визуально в силу присутствия оригинального изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение:

- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства;

- семантические отличия обусловлены тем, что заявленное обозначение представляет собой видовое понятие - скандинавского морехода, а противопоставленное обозначение «Викинг Булвиф» по своему смыслу представляет собой вариант транслитерации имени яркого, запоминающегося, положительного персонажа первого плана романа знаменитого американского писателя Майкла Крайтона «Пожиратели мертвых» - конунга викингов Булви́фа. По роману снят знаменитый крупнобюджетный фильм категории А «13 воин», в котором сыграли мировые звезды кинематографа. Книга переведена на русский язык и издана в России, фильм неоднократно демонстрировался на общероссийских телеканалах;

- первоначальная позиция экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения сводилась к противопоставлению заявленному обозначению трех товарных знаков по свидетельствам №№380760, 257367 и международной регистрации №740687;

- сам факт сосуществования регистраций противопоставленных товарных знаков, включающих словесный элемент VIKING, говорит о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Данные о книге «Пожиратели мертвецов», художественном фильме «13 воин».
2. Распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.03.2011) приоритета заявки №2011709167 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ВИКИНГ» является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 380760 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения викинга с кубком в руках, под которым расположена фигурная рамка со словесными элементами «ВИКИНГ БУЛВИФ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.



Противопоставленный товарный знак содержит в своем составе словесные элементы «ВИКИНГ БУЛВИФ», выполненные оригинальным шрифтом, стилизованным под скандинавскую письменность «руны», которые в силу своего исполнения трудночитаемы.

С точки зрения фонетики, сопоставляемые знаки включают в свой состав слово «ВИКИНГ» и словосочетание «ВИКИНГ БУЛВИФ», состоящее из двух слов: имени существительного «ВИКИНГ» и имени собственного «БУЛВИФ», связанных друг с другом по смыслу. Таким образом, знаки имеют фонетические различия за счет разного состава гласных и согласных букв/звуков.

Согласно сведениям словарно-справочных источников информации «Викинги» это раннесредневековые скандинавские мореходы, в VIII—XI веках совершавшие морские походы от Винланда до Биармии и от Каспия до Северной Африки. В основной массе это были свободные крестьяне, жившие на территории современных Швеции, Дании и Норвегии, которых толкали за пределы родных стран перенаселение и жажда лёгкой наживы. По религии — в подавляющем большинстве язычники. Литература и фильмы о викингх пользуются большой популярностью, среди людей интересующихся историей. «ВИКИНГ БУЛВИФ» это конунг герой известного фильма «Тринадцатый воин» (англ. The 13th Warrior), снятого по роману Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых». Сюжет является «гибридом» двух классических, многократно обыгранных в кинематографе произведений — эпоса «Беовульф» и фильма «Семь самураев».

По сведениям сети Интернет www.yandex.ru данный фильм имел огромный успех как в стране происхождения США, так и на территории Российской Федерации. В этой связи для среднего российского потребителя обозначение, содержащее изображение «Викинга Булвифа» совместно со словесным элементом, будет ассоциироваться с указанным героем эпоса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о различии заложенных в сравниваемых обозначениях понятий, что приводит к различному ассоциативному восприятию знаков и обуславливает отсутствие семантического сходства.

Различное восприятие сравниваемых знаков усугубляется оригинальной графической проработкой противопоставленного товарного знака и использованием разных шрифтов.

Таким образом, по всем трем критериям сходства сравниваемые обозначения следует признать несходными в целом. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными,

следует отметить, что законодательством допускается существование несходных товарных знаков в отношении идентичных или однородных товаров.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2011709167/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 02.07.2012, отменить решение Роспатента от 27.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709167.