

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 возражение, поступившее 08.05.2024 поданное Акционерным обществом "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704246, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **ВИКИНГ** по заявке №2023704246, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 13, 16, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704246 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ *«модели масштабных зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем; игрушки в виде масштабных моделей зенитных ракетных комплексов, зенитных*

ракетных систем; игры-конструкторы зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем; конструкторы игрушечные зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем; паззлы с изображением зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем».

В отношении всех заявленных товаров 13, 16, 25 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**VIKING**» по свидетельству №278538, дата приоритета 26.12.2003, срок действия до 26.12.2033, зарегистрированным на имя Федерального государственного унитарного предприятия "Ижевский механический завод", г. Ижевск в отношении однородных товаров 13 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**VIKING**» по свидетельству № 163471, дата приоритета 28.02.1995, срок действия до 28.02.2025 зарегистрированным на имя компании Викинг Оффис Продактс, Инк., США, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- со знаком «**viking**» по международной регистрации № 1277451, дата приоритета 26.06.2015, зарегистрированным на имя компании LARIX, JANUSZ PIEŁA - SPÓŁKA JAWNA, Польша, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- со знаком « **VIKING**» по международной регистрации № 966766, дата конвенционного приоритета 06.11.2007, зарегистрированным на имя компании Viking Outdoor Footwear AS, Норвегия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 08.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 13 класса МКТУ.

Заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых к регистрации товаров до товаров 13 и 28 классов МКТУ. Заявитель считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**VIKING**» по свидетельству №278538, действующим в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, поскольку сравниваемые выполнены буквами разных алфавитов и имеют различное произношение.

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» (далее - Концерн) является ведущей компанией российского оборонно-промышленного комплекса и лидером сегмента систем воздушно-космической обороны в Российской Федерации.

В марте 2018 года госкорпорация «Рособоронэкспорт» сообщила о старте кампании по продвижению «Бук-МЗ » на международном рынке. В августе прошлого года комплекс был представлен на открытой экспозиции форума «Армия-2018». Экспортная версия зенитно-ракетного комплекса получила название «Викинг». Информация о данном ЗРК и его производителе Концерне широко представлена в сети Интернет.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704246 в отношении товаров 13 и 28 классов МКТУ.

Заявителем 10.10.2024 была направлена справка [1] по вопросам однородности сравниваемых товаров 13 класса МКТУ, в которой указано, что товары имеют разное назначение, круг потребителей и стоимость.

С учетом даты (25.01.2023) поступления заявки №2023704246 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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 «**ВИКИНГ**» по заявке №2023704246 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 13, 16, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно рассматриваемому возражению от 08.05.2024 заявитель просит предоставить заявленному обозначению правовую охрану в отношении товаров 13 и 28 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 24.11.2023 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ *«модели масштабные зенитных ракетных комплексов, зенитных*

ракетных систем; игрушки в виде масштабных моделей зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем; игры-конструкторы зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем; конструкторы игрушечные зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем; паззлы с изображением зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены знаки «**VIKING**» по свидетельству №278538, «**VIKING**» по свидетельству №163471, «**viking**» по международной регистрации № 1277451, « **VIKING**» по международной регистрации № 966766.

Поскольку в своем возражении заявитель скорректировал перечень испрашиваемых товаров до 13 и 28 классов МКТУ, не оспаривает сходство знаков по свидетельству №163471, международным регистрациям № 1277451, № 966766 правовая охрана которых распространяется на неоднородные товары 16 и 25 классов МКТУ, то в отношении вышеуказанных знаков анализ не проводится.

Противопоставленный товарный знак «**VIKING**» по свидетельству №278538 выполнен буквами латинского алфавита. Знак действует в отношении товаров 28 класса МКТУ *«оружие защитное на основе слезоточивых газов, оружие огнестрельное, оружие огнестрельное охотничье, пистолеты, пневматическое оружие, револьверы, боеприпасы».*

В противопоставленном знаке словесный элемент «**VIKING**» может произноситься рядовым потребителем, не знающим правил чтения английского языка, как [ВИКИНГ].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные слова «**ВИКИНГ**» / «**VIKING**», поскольку все звуки полностью совпадают.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «**ВИКИНГ**», а в переводе на английский язык «**VIKING**» имеет

значение - древнескандинавский воин, морской разбойник см. Интернет словарь <https://academic.ru/>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. Англо-русский словарь Мюллера). Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения семантически тождественны.

Относительно графического сходства коллегия отмечает, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, следовательно, графический критерий сходства, в данном случае, не следует считать превалирующим. Вместе с тем, следует отметить, что сходство по всем трем признакам (фонетический, семантический, визуальный) не является обязательным для вывода о том, что знаки являются сходными.

В данном случае, коллегией установлено фонетическое и семантическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых знаков, что приводит к выводу об их высокой степени сходства.

При анализе однородности товаров 13 класса МКТУ, коллегией была принята во внимание справка об однородности товаров [1], подписанная генеральным конструктором - заместителем генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» ПА. Созиновым, при этом, коллегия отмечает, что анализ однородности товаров проводится согласно положениям пункта 45 Правил.

Согласно проведенному анализу установлено, что испрашиваемые к регистрации товары 13 класса МКТУ *«зенитные ракетные комплексы; зенитные ракетные системы»* и противопоставленные товары 13 класса МКТУ *«оружие защитное на основе слезоточивых газов, оружие огнестрельное, оружие огнестрельное охотничье, пистолеты, пневматическое оружие, револьверы, боеприпасы»*, в отношении которых, в том числе, действует товарный знак по свидетельству №278538, соотносятся по общеродовому и общевиновому признакам – оружие огнестрельное, имеют одно и то же назначение (поражение воздушных целей).

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного по свидетельству №278538 определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, степень однородности товаров 13 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не является высокой, однако сравниваемые товары объединены общеродовым признаком, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Согласно вышеуказанной правоприменительной судебной практике, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Относительно довода заявителя, о том что фактически правообладатель противопоставленного товарного знака вводит в гражданский оборот неоднородные товары 13 класса МКТУ, коллегия отмечает, что данный довод не является убедительным, поскольку в рамках соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проверяется сходство знаков и однородность товаров, указанных в перечнях товарных знаков.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем 18.10.2024 было направлено обращение, которое повторяет доводы рассматриваемого возражения. Указанные доводы были проанализированы выше по тексту решения, в связи с чем, дополнительного анализа не требуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2023.