

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, рассмотрела возражение от 23.04.2014, поданное компанией «NAVY EUROPE LIMITED», Ирландия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 498000, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «НАВИГАЦИЯ» по заявке № 2012729580 с приоритетом от 22.08.2012 зарегистрирован 17.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 498000 на имя Тарнавского Сергея Ивановича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 22.08.2022.

В поступившем 23.04.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 498000 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ с ранее зарегистрированными знаками «NAVIGARE» по международным регистрациям № 568887А [1] (конвенционный приоритет 06.02.1991) и № 848137 [2] (конвенционный приоритет 09.07.2004),

принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ;

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому (имеют тождественные основы слов – на-ви-га-) и семантическому (передают одно и то же лексическое значение – мореплавание) критериям сходства;

- с точки зрения графики оба знака выполнены стандартным шрифтом и являются словесными – без каких-либо особенностей оформления. Кроме того, графический критерий является второстепенным и не может обуславливать несходство знаков в целом;

- в рассматриваемом случае имеется риск не только смешения сравниваемых обозначений, но и восприятия более позднего оспариваемого знака как продолжения серии товарных знаков лица, подавшего возражение;

- товары сопоставляемых знаков являются однородными (приведен подробный анализ с акцентом на однородность товаров 18 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ между собой, в частности отмечено, что производители, изготавливающие одежду, также выпускают обувь, кожаные аксессуары и бижутерию в качестве сопутствующих товаров);

- дополнительно отмечено, что одежда и аксессуары, маркированные знаком «NAVIGARE», известны всему миру более 35 лет и славятся своей технологичностью, высоким качеством и долговечностью (приведены подробные сведения о производстве и реализации данных товаров).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 498000 в отношении всех товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены материалы (1) – распечатки из сети Интернет.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 498000, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 31.07.2014, не присутствовал и отзыва по мотивам возражения не

представил. В материалах дела имеется почтовый возврат уведомления о дате заседания коллегии, направленного в адрес, указанный в Госреестре, с пометкой «истек срок хранения».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.08.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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. 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «НАВИГАЦИЯ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленный знак «» (1) является комбинированным и содержит композицию из словесного элемента «navigare», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения парусника на волнах. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «noir et jaune», в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «NAVIGARE» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных [1-2] знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «НАВИГАЦИЯ», противопоставленные знаки [1-2] включают в свой состав в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента слово «navigare (NAVIGARE)».

Анализ словарей русского и основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил установить, что слово «навигация» является

лексического единицей русского языка и означает «1. Судходство, мореплавание (мор.). 2. Период времени, когда возможно судходство. 3. Искусство и наука вести судно (мор.). Школа навигации», а слово «*navigare*» является лексической единицей итальянского языка и имеет значение: «плавать, плыть, находиться в плавании (уст. перевозить морем)».

Следует обратить внимание, что оба слова относятся к мореплаванию, что говорит о подобии заложенных в обозначениях понятий, и, как следствие, о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Слова «НАВИГАЦИЯ/NAVIGARE» имеют близкие составы согласных и гласных звуков, одинаковое их расположение по отношению друг к другу и тождественную начальную часть слов – на-ви-га- (*na-vi-ga-*). Сравнимые слова имеют ударение на третьем слоге, что усиливает их сходное произношение. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Сопоставляемые слова выполнены буквами разного алфавита (латинского и русского). Вместе с тем, следует отметить, что использование стандартных шрифтов, а также близкое и понятное начертание ряда букв (Н-N, А, В-V, И-I, Г-G, А) приводит к выводу о том, что графические различия не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства обуславливает превалирование фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений в целом.

Что касается однородности товаров оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ. Правовая охрана противопоставленных знаков [1-2] действует в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ.

Товары 14 и 25 классов МКТУ сравниваемых обозначений следует признать

однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей (например, брелоки [изделия ювелирные] – изделия ювелирные, бижутерия; пояса [одежда] – предметы одежды и т.д.).

Что касается товаров 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что все они относятся к различного вида аксессуарам и кожаным изделиям (например, бумажники, кошельки, ремешки кожаные, сумки для одежды дорожные, сумки женские, сумки хозяйственные и т.д.). Данные товары являются аксессуарами, как правило, приобретаемыми с предметами одежды, и являются сопутствующими товарами. Кроме того, следует отметить, что в перечне товаров 14 и 25 классов МКТУ имеются близкие товары – например, чехлы, ремешки (14 класс), ремни (25 класс).

Коллегией палаты по патентным спорам была принята во внимание информация об известности продукции владельца противопоставленных знаков [1-2], относящейся к предметам одежды и аксессуарам (см. материалы (1)).

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам учитывалась сложившаяся практика по аналогичным спорам. В частности, в отношении товарных знаков «Jaeger-LeCoultre», «Breguet», «Vacheron Constantin». При рассмотрении данных дел было отмечено, что в кругу потребителей с достаточно высоким уровнем доходов складывается устойчивое представление о качественной и стоимостной взаимодополняемости таких товаров, как одежда, обувь, головные уборы, часы, очки, аксессуары (запонки, пуговицы и т.п.). В силу известности бренда, качественных характеристик товара и его высокой стоимости товар «часы» воспринимается потребителями не только как механическое, электронное, кварцевое устройство для измерения времени, имеющее утилитарный характер, но и как аксессуар, подчеркивающий определенный уровень материальной, финансовой состоятельности их владельца.

Изложенное позволяет признать товары 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородными товарам 14 и 25 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-2].

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-2] и однородность товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.04.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 498000 полностью.