

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 19.03.2008, поданное ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005721043/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005721043/50 с приоритетом от 23.08.2005 является Закрытое акционерное общество «Группа предприятий «ОСТ» (далее – заявитель).

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «НАВИГАТОР», выполненное в кириллице стандартным шрифтом. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением экспертизы от 21.12.2007 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №199242, приоритет от 22.03.1999г., в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, принадлежащим иному лицу.

В возражении от 19.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя свое мнение следующими доводами:

- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного в решении экспертизы товарного знака;

- 11 марта 2008г. коллегия палаты по патентным спорам вынесла решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Навигатор» по свидетельству №199242 в отношении всех зарегистрированных товаров по причине его неиспользования, которое впоследствии было подписано руководителем Роспатента и вступило в силу.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в материалах заявки № 2005721043/50 товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными по следующим причинам.

С учетом даты 23.08.2005 поступления заявки № 2005721043/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками

других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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, не смотря на их отдельные отличия.

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «НАВИГАТОР» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного за №199242 на имя иного лица товарного знака «НАВИГАТОР» для однородных товаров 03 класса МКТУ.

Однородность товаров 03 класса МКТУ обозначения по заявке №2005721043/50 и противопоставленного знака №199242 заявителем в возражении не оспаривается.

Проведенный анализ на сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что сравниваемые обозначения по фонетическому и семантическому признакам являются тождественными и сходными по графическому критерию сходства.

Изложенное позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и, как следствие, правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2008 было внесено извещение об изменениях, относящихся к регистрации товарного знака по свидетельству № 199242, а правовая охрана указанного знака решением от 04.04.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием.

Палата по патентным спорам при вынесении решения учитывает изложенные выше обстоятельства, поскольку они наступили до даты принятия возражения к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1. Правил поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди товарных знаков, других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.

Поскольку на дату принятия настоящего возражения к рассмотрению товарный знак «НАВИГАТОР» по свидетельству №199242, правомерно противопоставленный в решении экспертизы, исключен из перечня сходных обозначений, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.03.2008, отменить решение экспертизы от 21.12.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

03 - Жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых;
препараты для чистки; растворы для очистки.

Г

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1 л. в 1 экз.