

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «НАВИГО» по свидетельству №357947, поданное НЭЙВИ ЮРОП ЛИМИТЕД, Ирландия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.08.2008 за №357947 по заявке №2008706516/50 с приоритетом от 06.03.2008 на имя Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 4, 14, 16, 24, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НАВИГО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357947, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации..

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «НАВИГО» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, знаками по международным регистрациям №568887А «Navigare» (комбинированный) и №848137 «NAVIGARE»;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом, графическом и семантическом сходстве их словесных элементов «НАВИГО/Navigare»/«NAVIGARE»;
- товары 14, 25 классов МКТУ сравниваемых знаков частично совпадают, а в остальной части являются однородными;
- продукция лица, подавшего возражение, хорошо известна в России и за рубежом.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357947 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 14, 25 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Распечатки из электронных словарей.
2. А.А. Реформатский. Введение в языковедение. М., «Аспент Пресс», 1999.
3. Выдержки из лицензионного договора на производство продукции «NAVIGARE».
4. Сведения о продукции «NAVIGARE».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсужденными.

С учетом даты (06.03.2008) поступления заявки №2008706516/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №357947 представляет собой словесное обозначение «НАВИГО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №568887А представляет собой прямоугольник с закругленными углами, на фоне которого расположен словесный элемент «navigare», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. К прямоугольнику справа примыкает круг со стилизованным изображением паруса на волнах.

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №848137 «NAVIGARE» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «НАВИГО» фонетически отличается от противопоставленных знаков «Navigare»/«NAVIGARE» за счет различного звучания отчетливо произносимых конечных слогов (-ГО и -gare/-GARE). При этом часть -gare/-GARE имеет ударение на букве «А» и содержит звук г/Р, который наиболее выделяется при произношении по сравнению с иными звуками, что способствует его выделению из звукоряда. Кроме того, сравниваемые элементы не являются длинными словами (3 и 4 слога), и произношение каждого слога в данных словах имеет большое значение.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и выполнены различными алфавитами. Наличие в

противопоставленной международной регистрации №568887А значительной изобразительной части свидетельствует о еще большем их визуальном различии. Кроме того, в отношении товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, визуальный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства.

Обозначение «НАВИГО» отсутствует в словарях и не имеет смыслового значения.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, словарям [1] слово «NAVIGARE» является грамматической формой глагола «NAVIGO», означающего в переводе с итальянского языка «плавать».

Вместе с тем, средний российский потребитель, не знакомый с грамматикой и словообразованием итальянского языка, будет воспринимать обозначения «НАВИГО» и «Navigare»/«NAVIGARE» как фантазийные, что не приведет к смешению знаков по смысловому признаку.

Довод возражения, о том, что данные слова созвучны с русским словом «навигация», имеют общее с ним происхождение, в силу чего будут восприниматься как семантически сходные, необедителен в силу следующего.

Существуют товарные знаки различных правообладателей, представляющие собой лексические единицы, происходящие от латинского слова «navigo», например: «NAVIGATOR» (м.р. №544617), «NAVIGATOR» (св. №172573), «NAVIGATOR» (св. №272251), «NAVY ARCTIC» (м.р. №855715), «HERBION» (м.р. №544392), «NAVY STAR» (м.р. №566042), «VENEZIANA DI NAVIGAZIONI» (м.р. №925199), «FLY 3 NAVY DEPARTMENT» (м.р. №466557), «OLD NAVY» (св. №148319) и др.

Следовательно, присутствие в сравниваемых знаках основы «NAVI/НАВИ/NAVY» не может свидетельствовать о принадлежности товарного знака лицу, подавшему возражение.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 14, 25 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №357947 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что товары 14, 25 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Довод возражения, касающийся использования противопоставленных товарных знаков в России и других странах, не может быть учтен при рассмотрении вопроса

несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Относительно особого мнения лица, подавшего возражение, поступившего в Роспатент и Палату по патентным спорам, следует указать, что существо приведенных в данной корреспонденции доводов по сути не отличается от позиции, изложенной в возражении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №357947.