

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 27.11.2014, поданное по поручению фирмы Кабусики Кайся ЗЕНРИН, также действующей как ЗЕНРИН ДатаКом Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708904, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013708904 подано 19.03.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «It's NAV», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 05.09.2014 о государственной регистрации товарного знака «It's NAV» по заявке №2013708904 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 39, 42, 45 классов МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком «T9 NAV» (международная регистрации №954795),

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 27.11.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с выводом экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком.

По мнению заявителя, наличие в сравниваемых обозначениях буквы Т (звука ТИ), цифры 9 и сочетания букв IT'S (звука ИТС), которые находятся в начальных позициях, придает произношению сравниваемых обозначений характерное звучание, совершенно отличное от звучания друг друга, что будет существенно влиять на общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака. Эти же элементы придают визуальному восприятию сравниваемых обозначений характерные особенности, которые будут существенно влиять на общее визуальное несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Отсутствие семантического сходства между сравниваемыми обозначениями обусловлено их фантазийным характером.

Проведя анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по всем критериям сходства, заявитель делает вывод о том, что у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.09.2014 и зарегистрировать товарный знак «It's NAV» по заявке №2013708904 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, на заседании коллегии, которое состоялось 02.03.2015, была представлена информация о переговорах, которые ведутся между заявителем и правообладателем противопоставленного знака с целью предоставления согласия на регистрацию товарного знака «It's NAV» по заявке №2013708904 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Оригинал упомянутого письма-согласия был представлен на заседании коллегии 19.06.2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.03.2013) подачи заявки №2013708904 на регистрацию товарного знака, 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 положениями пункта (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «It's NAV», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «NAV» в переводе с английского языка обозначает навигация, военно-морской (см. Яндекс. Словари), а словосочетание «It's NAV» переводится как «Это навигация».

Противопоставленный знак по международной регистрации №954795 представляет собой словесное обозначение «T9 NAV».

Решение Роспатента о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком основано на фонетическом тождестве словесных элементов «NAV», входящих в заявленное обозначение и противопоставленный знак.

Вместе с тем, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, относящихся к навигационным приборам и инструментам, этот элемент является слабым, указывающим на назначение товаров, а при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Кроме того, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов, связанных между собой по смыслу и грамматически, в отличие от противопоставленного знака, включающего слабые элементы.

Учитывая указанное, коллегия делает вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением «It's NAV» и противопоставленным знаком «T9 NAV», так как при слабости словесного элемента «NAV», сравниваемые обозначения

различаются фонетически и визуально за счет наличия в начальной части сравниваемых обозначений элементов «It's» и T9, обуславливающих различие как при произношении словесных обозначений, так и при их визуальном восприятии.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №954795 (logiciels permettant d'effectuer des recherches sur des dispositifs mobiles et intégrés - программное обеспечение для поиска с помощью мобильных и встроенных устройств), являются однородными части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в силу их принадлежности к одному роду и виду товаров, однако установленное различие между сравниваемыми обозначениями позволяет коллегии сделать вывод о том, что даже в отношении однородных товаров отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, доводы заявителя об отсутствии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения следует признать обоснованными.

Что касается представленного письменного согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2013708904 в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, то оно не может быть принято во внимание, поскольку представлено не от правообладателя противопоставленного знака, а от компании, которая выступает в качестве его правопреемника, при этом документов, подтверждающих правопреемство, не представлено, а из базы данных WIPO следует, что никаких изменений в наименование правообладателя знака по международной регистрации №954795 не внесено.

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

удовлетворить возражение от 27.11.2014, изменить решение Роспатента от 05.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708904.