

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.06.2018 возражение, поданное ООО «Альтернатива Капитал», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706122, при этом установила следующее.

Обозначение «**НАВИКОМ**» по заявке №2016706122, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 40 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- товарным знаком «NAVICOM» по свидетельству №416016 с приоритетом от 10.08.2009 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «НАВИКОМ» по свидетельству №208531 с приоритетом от 22.10.1999 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленные товары 09 класса МКТУ не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к микроэлектронным элементам и не используются для воспроизведения звука или изображений;

- экспертизой не были приняты во внимание потребительские свойства товаров, 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;

- следует отметить, что указанные в перечне товары 09 класса МКТУ являются товарами специализированного назначения, их покупка осуществляется исключительно специалистами. Продажа осуществляется обычно под заказ. Такие товары как аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, например радиоприемники и телевизоры, а также компьютерные программы являются товарами, предназначенными для широкого круга потребителей. Продажа осуществляется обычно через розничные магазины;

- вышесказанное подтверждается произведенной регистрацией на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 40 классов МКТУ словесного обозначения «NAVICOM» (заявка № 2016713847) - свидетельство №639242;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №416016 и №208531 заключено мировое соглашение, согласно которому правообладатель товарных знаков по свидетельствам №416016 и №208531

обязуется ограничить перечень товаров и услуг следующим образом: по товарному знаку № 208531 «НАВИКОМ»: 09 класс МКТУ – «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, сигнализации, контроля, спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые автоматы, счетные машины, огнетушители; оборудование для обработки информации и ЭВМ, в том числе, программное обеспечение для вычислительных машин [записанные программы], включая программы оперативного обслуживания, программы для мониторов, за исключением плат для интегральных схем; цифровых сигнальных процессоров; схем интегральных; микропроцессоров, чипов [интегральных схем]; микросхем» и по товарному знаку №416016 «NAVICOM»: 09 класс МКТУ – «гидролокаторы; измерительные приборы электрические; инструменты топографические; компасы морские; навигационные приборы и инструменты; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; программы для компьютеров; радары; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; радиотелеграфные станции; радиотелефонные станции; рации портативные; сонары, электронные публикации [загружаемые], в том числе карты навигационные, за исключением плат для интегральных схем; цифровых сигнальных процессоров; схем интегральных, микропроцессоров, чипов [интегральных схем]; микросхем»;

- одновременно с подписанием мирового Соглашения правообладатель товарных знаков по свидетельствам №416016 и №208531 предоставил согласие на регистрацию товарного знака «НАВИКОМ» по заявке №2016706122 для следующих товаров 09 класса: платы для интегральных схем; цифровые сигнальные процессоры; схемы интегральные; микропроцессоры, чипы [интегральные схемы]; микросхемы.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.10.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2016706122 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и услуг 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.03.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 подпунктом 2 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, 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Заявленное обозначение «**НАВИКОМ**» выполнено буквами русского алфавита жирным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 40 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].



Противопоставленный знак [1] является комбинированным «NAVICOM», состоящим из стилизованного изображения ромба, внутри которого расположена латинская буква «N», выполненная оригинальным шрифтом. Под изображением ромба расположены словесные элементы: словесный элемент «NAVICOM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита; словесные элементы «navigation & communication», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, зеленом, белом, темно-сером цветовом сочетании. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «НАВИКОМ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016706122 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1, 2], правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1], коллегией было установлено, что в противопоставленном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «NAVICOM». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] содержат фонетически тождественные словесные элементы «НАВИКОМ»/«NAVICOM».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «НАВИКОМ»/«NAVICOM» заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] не являются лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [1] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они тождественны.

Вместе с тем, анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2], показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «гидролокаторы; измерительные приборы электрические; инструменты топографические; компасы морские; навигационные приборы и инструменты; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; программы для компьютеров; радары; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; радиотелеграфные станции; радиотелефонные станции; рации портативные; сонары, электронные публикации [загружаемые], в том числе карты навигационные» противопоставленного знака [1], товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля, спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи;

торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, огнетушители; оборудование для обработки информации и ЭВМ, в том числе программное обеспечение для вычислительных машин [записанные программы], включая программы оперативного обслуживания, программы для мониторов» противопоставленного знака [2] относятся к техническим товарам и представляют собой специализированные приборы и оборудование, то есть товары готовые к эксплуатации.

Товары 09 класса МКТУ «чипы [интегральные схемы]; схемы интегральные; схемы печатные; карты памяти на интегральных схемах; платы для интегральных схем; микропроцессоры; микросхемы; цифровые сигнальные процессоры» заявленного обозначения относятся к микроэлектронным устройствам, то есть являются комплектующими деталями, поскольку предназначены для обработки и преобразования сигналов в цифровой или аналоговой форме и не относятся к аппаратуре, так как аппаратура - это прибор для выполнения какой-либо определенной работы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2] не являются однородными, так как относятся к разному виду товаров, имеют различное назначение, разный круг потребителей, и не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые средства индивидуализации предназначены для маркировки неоднородных товаров, в связи с чем отсутствуют основания для вывода об их смешении на рынке.

Также, коллегией было принято во внимание следующее.

Правообладатель противопоставленных знаков [1, 2] предоставил письменное согласие на регистрацию и использование обозначения «НАВИКОМ» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1, 2] заключено мировое соглашение, в связи с чем, правообладателем противопоставленных товарных знаков [1, 2] были поданы 25.07.2018 заявления в ФИПС с просьбой о внесении изменений в перечень товаров 09 класса МКТУ, ограничив его следующей формулировкой: «за исключением плат для интегральных схем; цифровых сигнальных процессоров; схем интегральных, микропроцессоров, чипов [интегральных схем]; микросхем».

Таким образом, однородность товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] исключена.

Помимо этого, заявителем были предоставлены сведения о том, что на его имя уже представлена правовая охрана товарному знаку «NAVICOM» по свидетельству №639242, в отношении товаров 09 и услуг 40 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2018, изменить решение Роспатента от 31.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706122.**