

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.07.2024 возражение, поданное ООО «НАВИКС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737354, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022737354 с приоритетом от 08.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737354. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса

(далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что словесный элемент «NAVX» заявленного обозначения воспроизводит название бренда, используемого российской компанией «Pandora», 248010, г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, к. 5, при маркировке товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам (<https://www.pandora-system.ru/news/start-prodaj-pandora-nav-x>; <https://www.pandora-alarm.ru/catalog/other/gpsantenny/gps-antenna-pandora-nav-x.html>; <https://www.wildberries.ru/catalog/40499011/detail.aspx>; <https://pandoraprolab.ru/aksessuary-dlya-avtosignalizaciy/gps-glonass-mayaki/pandora-nav-x>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 09 класса МКТУ/оказывающего услуги 42 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ до следующих позиций:

09 - видеокамеры для судоходства; имитаторы для управления или проверки транспортных средств в сфере судоходства; интерфейсы для компьютеров в сфере судоходства; компасы морские; метеостанции цифровые, предназначенные для судоходства; мониторы [компьютерное оборудование] для судоходства; приборы для измерения расстояния для судоходства; приборы для контроля скорости водных транспортных средств; приборы и инструменты морские; приборы наблюдения для судоходства; приборы навигационные для водных транспортных средств [бортовые компьютеры]; радары для судоходства; радиоприемники для водных транспортных средств; устройства для автоматического управления транспортными водными средствами; устройства сигнальные аварийные для водных транспортных средств; устройства

сигнальные тревожные для водных транспортных средств; ящики черные [регистраторы данных] для водных транспортных средств;

42 - инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных;

- вероятность путаницы между услугами предприятия ООО «НАВИКС» и продуктом, представленным компанией «Pandora» на основе GSM/GPS-модуля для управления автомобилем, крайне низка, поскольку обе компании ориентированы на значительно различные целевые аудитории. Заявитель специализируется на обслуживании судостроительных компаний, в то время как компания «Pandora» направлена на владельцев автомобилей;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении испрашиваемых товаров и услуг, что подтверждается наличием официального веб-сайта <https://navx.ru/>;

- заявитель занимается навигацией для судов, оказывая услуги на высоком уровне длительное время;

- противопоставленное обозначение используется его правообладателем для реализации телеметрических модулей для охранных систем в виде «Pandora NAV-X», что подтверждается информацией на сайте, а также внешним видом этикетки, размещенной на упаковке товара;

- часть обозначения «Pandora» является неотъемлемой частью коммерческого обозначения, тем самым значительно отличается от заявленного

обозначения;

- заявитель полагает, что испрашиваемые товары и услуги 09, 42 классов МКТУ и товары/услуги противопоставленного обозначения не являются однородными, поскольку они различаются по виду и назначению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

На заседании коллегии 14.08.2024 коллегией в материалы дела были добавлены дополнительные источники из сети Интернет, свидетельствующие о том, что словесный элемент «NAVX» заявленного обозначения воспроизводит название бренда, используемого российской компанией «Pandora», 248010, г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, к. 5, при маркировке товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам (<https://alarmtrade.ru/pandora-nav-x-nabiraet-populyarnost/>;

<https://alarmtrade.ru/telemetricheskij-modul-pandora-nav-x-uzhe-v-prodazhe/>;

[https://pandora-auto.ru/katalog/aksesyar/gsm-moduli-i-mayaki/nav-x](https://pandora-auto.ru/katalog/aksesyar/gsm-moduli-i-mayaki/nav-x;);

<https://alarmtrade.ru/shop/telemetricheskij-modul-pandora-nav-h-v3/>;

[https://www.pandora-system.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/gps-antenny/pandora-nav-x-v3](https://www.pandora-system.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/gps-antenny/pandora-nav-x-v3/);

<https://install-pandora.ru/zashchita-ot-ugona/navigacionnyie-kompleksyi/telemetricheskij-modul-pandora-nav-x/>).

Указанные источники были приобщены к протоколу данного заседания. Позже отсканированные материалы были загружены в хранилище <https://fips.ru/pps/vz.php>, ссылка на данные материалы была указана заявителю в уведомлении о переносе рассмотрения возражения.

Заявителю предлагалось ознакомиться с данными материалами и представить свою правовую позицию в их отношении.

Коллегия отмечает, что на момент оглашения резолютивной части по рассмотрению возражения (09.10.2024) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (25.10.2024) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении дополнительных источников информации, представленных коллегией на заседании 14.08.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (08.06.2022) заявки №2022737354 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде прямоугольника с серым фоном, из изобразительного элемента, и из словесного элемента «NAVX», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 02.07.2024 сокращал перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что словесный элемент «NAVX» заявленного обозначения воспроизводит название бренда, используемого российской компанией «Pandora», 248010, г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, к. 5, при маркировке товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 09 класса МКТУ/оказывающего услуги 42 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Словесный элемент «NAVX» заявленного обозначения воспроизводит название бренда, используемого российской компанией «Pandora», 248010, г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, к. 5 (см. <https://www.pandora-system.ru/news/start-prodaj-pandora-nav-x>;  
<https://www.pandora-alarm.ru/catalog/other/gpsantenny/gps-antenna-pandora-nav-x.html>;  
<https://www.wildberries.ru/catalog/40499011/detail.aspx>;  
<https://pandoraprolab.ru/aksessuary-dlya-avtosignalizaciy/gps-glonass-mayaki/pandora-nav-x>,  
<https://alarmtrade.ru/pandora-nav-x-nabiraet-populyarnost/>;  
<https://alarmtrade.ru/telemetricheskij-modul-pandora-nav-x-uzhe-v-prodazhe/>;  
<https://pandora-auto.ru/katalog/aksesyiar/gsm-moduli-i-mayaki/nav-x>;  
<https://alarmtrade.ru/shop/telemetricheskij-modul-pandora-nav-h-v3/>;  
<https://www.pandora-system.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/gps-antenny/pandora-nav-x-v3>;  
<https://install-pandora.ru/zashchita-ot-ugona/navigacionnyie-kompleksyi/telemetricheskij-modul-pandora-nav-x/>), при маркировке телеметрических модулей, предназначенных для охранной системы автомобилей. Модуль позволяет отображать точные координаты и маршруты передвижения автомобиля.

Следует отметить, что по ссылкам <https://alarmtrade.ru/pandora-nav-x-nabiraet-populyarnost/>, <https://alarmtrade.ru/telemetricheskij-modul-pandora-nav-x-uzhe-v-prodazhe/> указан год создания продукции (2019), то есть до даты приоритета заявленного обозначения (08.06.2022).

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

Коллегия отмечает, что автомобиль относится к транспортным средствам, при этом автомобильные навигационные модули и навигационные модули для судоходства не имеют существенных отличий в своём принципе действия.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ «видеокамеры для судоходства; имитаторы для управления или проверки транспортных средств в сфере судоходства; интерфейсы для компьютеров в сфере судоходства; компасы морские; метеостанции цифровые, предназначенные для судоходства; мониторы [компьютерное оборудование] для судоходства; приборы для измерения расстояния для судоходства; приборы для контроля скорости водных транспортных средств; приборы и инструменты морские; приборы наблюдения для судоходства; приборы навигационные для водных транспортных средств [бортовые компьютеры]; радары для судоходства; радиоприемники для водных транспортных средств; устройства для автоматического управления транспортными водными средствами; устройства сигнальные аварийные для водных транспортных средств; устройства сигнальные тревожные для водных транспортных средств; ящики черные [регистраторы данных] для водных транспортных средств» не представляется возможной по основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные товары относятся к продукции, предназначенной для охраны транспортных средств (равно как и товары российской компании «Pandora»).

Кроме того, коллегия отмечает, что испрашиваемые заявителем услуги 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных» заявленного обозначения также могут применяться для установки продукции,

предназначенной для охраны транспортных средств, ввиду чего в отношении указанных услуг 42 класса МКТУ потребитель будет введен в заблуждение в отношении лица, их оказывающего.

Таким образом, есть основания полагать, что у потребителя словесный элемент «NAVX» заявленного обозначения будет ассоциироваться именно с компанией «Pandora», 248010, г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, к. 5, и, как следствие, при восприятии товаров/услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 04.03.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что заявителем не были представлены сведения о том, насколько длительно и интенсивно он использует заявленное обозначение и почему им было выбрано именно такое название своего товарного знака (воспроизводящего бренд иного лица - компании «Pandora»), равно как и не были показаны какие-либо корпоративные взаимоотношения с данным лицом.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2024.**