

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, рассмотрела возражение от 04.08.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361583, поданное Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС – Форум», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2008 за №361583 по заявке №2008712310/50 с приоритетом от 18.04.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВТОКОННЕКС ГЛОБАЛ», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9, 12 и услуг 36, 37, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГЛОНАСС ГЛОБАЛ», выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом словесный элемент «ГЛОБАЛ» выполнен более мелким шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.08.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361583, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «ГЛОНАСС» представляет собой аббревиатуру словосочетания «Глобальная навигационная спутниковая система», что является общепринятым в Российской Федерации научным и техническим термином уже более 10 лет;
- технические возможности системы «ГЛОНАСС» предполагают ее использование практически во всех областях науки и техники;
- термин «ГЛОНАСС» используется в названиях и текстах описаний более чем в 4000 изобретениях и полезных моделях;

- кроме того, обозначение «ГЛОНАСС» может пониматься либо как непосредственное указание на вид товара, либо как указание на их свойства – сопрягаемость с системой «ГЛОНАСС»;
- применение данного словесного обозначения для товаров и услуг, не связанных с навигационными спутниковыми системами, способно ввести потребителя в заблуждение, так как может вызвать представление об определенных товарах, услугах и их характеристиках, которые не соответствуют действительности;
- второй словесный элемент «ГЛОБАЛ» выполнен более мелким шрифтом и представляет собой русскую транслитерацию английского слова «global» - «глобальный, общий, мировой», [см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» ABBY Lingvo, Интернет], в связи с чем данное слово указывает на свойство товара (системы «ГЛОНАСС») – ее глобальный характер.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361583 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. «Глобальная спутниковая радионавигационная система Глонасс» под ред. В.Н. Харисова, М., ИПРЖР, 1998 – на 4 л.
2. Распечатки описаний патентов РФ – на 16 л.
3. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal», ABBY Lingvo – на 1 л.
4. Постановление Правительства РФ №896 от 03.08.1999 – на 3 л.
5. Указ Президента РФ №638 от 17.05.2007 – на 2 л.
6. Национальный Стандарт РФ (ГОСТ Р 52457-2005) – на 4 л.
7. Постановление Правительства РФ №641 от 25.08.2008 – на 2 л.
8. Перечень предприятий, входящих в Ассоциацию «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» – на 1 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- соответствие оспариваемого товарного знака указанным в возражении требованиям уже рассматривалось экспертизой ФГУ ФИПС;

- в материалах заявки имеется разрешение Федерального космического агентства (РОСКОСМОС) на регистрацию товарного знака «ГЛОНАСС ГЛОБАЛ» по заявке №2008712310/50 на имя правообладателя (Письмо АП-9-3919 от 16.05.2008).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (187.04.2008) поступления заявки №2008712310/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2);
- характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта (подпункт 3).

Согласно пунктам 2.3.2.2 и 2.3.2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГЛОНАСС ГЛОБАЛ», выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом словесный элемент «ГЛОБАЛ» выполнен более мелким шрифтом.

Согласно сведениям, приведенным в общедоступных источниках информации [1, 2, 6] обозначение «ГЛОНАСС» представляет собой сокращенное название глобальной навигационной спутниковой системы.

Навигационная система «ГЛОНАСС» может использоваться в различных областях науки и техники, а ее разработка и использование контролируется на государственном уровне [4, 5, 7].

Следовательно, элемент «ГЛОНАСС» представляет собой указание на вид товара, а также указание на их свойства (сопрягаемость товаров и услуг с данной системой).

В отношении остальных товаров и услуг, не связанных с работой и применением глобальной навигационной спутниковой системы элемент «ГЛОНАСС» является способным ввести потребителя в заблуждение относительно вышеуказанных свойств товаров и услуг.

Словесный элемент «глобал», как правомерно указано в возражении, представляет собой транслитерацию английского слова «global» - «глобальный, общий, мировой», [см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» ABBY Lingvo] [3], в связи с чем указывает на свойство товаров и услуг, а именно - глобальный характер.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации №3615823 требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи

1483 Кодекса и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Довод правообладателя о том, что в рамках государственного регулирования использования системы «ГЛОНАСС» правообладателем получено разрешение Федерального космического агентства (РОСКОСМОС) на регистрацию товарного знака «ГЛОНАСС ГЛОБАЛ» по заявке №2008712310/50 на имя правообладателя (Письмо АП-9-3919 от 16.05.2008), не может быть учтен по следующим причинам.

Согласно поступившему в Роспатент обращению Руководителя РОСКОСМОСА А.Н. Перминова № АП-9-9388 от 21.11.2009 Федеральное космическое агентство отзывает ранее выданное правообладателю разрешение на регистрацию товарного знака «ГЛОНАСС ГЛОБАЛ» (исх. № АП-9-3919 от 16.05.2008).

В возражении также оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361583 на основании того, что словесный элемент «ГЛОНАСС» является общепринятым термином.

Вместе с тем в материалах возражения отсутствует ссылка на словарно-справочную литературу, в которой обозначение «ГЛОНАСС» отнесено к разряду общепринятых терминов в определенной сфере науки и техники.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает недоказанным несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.08.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361583 недействительным полностью.**