

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 19.10.2018, поданное компанией «Некст Груп Плс», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737905 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016737905, поданной 12.10.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

NEXT

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737905 в отношении всех товаров 14, 18, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 14, 18, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 14, 18 классов МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно до степени смешения с товарным знаком , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Казымова Мехмана Агахан Оглы, 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 26-87, по свидетельству № 497601, приоритет от 01.09.2011 [2];

- в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно до степени смешения с товарным знаком , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Бирюкова Эдуарда Викторовича, 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, 8-20, по свидетельству № 481397, приоритет от 13.07.2011 [3];

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено полным вхождением одного обозначения в другое, совпадения одного из элементов обозначений, имеющего самостоятельное значение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.10.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 19.10.2018, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] создают разное общее впечатление при их восприятии в целом и не являются сходными до степени смешения;

- различное общее впечатление от восприятия обозначений [1] и [2,3] достигается за счет визуального восприятия этих обозначений. В частности, графический элемент противопоставленного товарного знака [3] представлен оригинальной композицией, состоящей из окружности и каплевидной фигуры, в то время как графический элемент противопоставленного знака [2] представлен стилизованным изображением быка. Заявленное обозначение [1] является словесным и написано стандартным

шрифтом;

- в общедоступных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, отсутствуют какие-либо сведения об использовании противопоставленных знаков [2,3] в отношении однородных товаров 14, 18, 20 классов МКТУ;
- согласно правоприменительной практике, в том числе судебной, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака;
- в случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу;
- неиспользование правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения товарных знаков.

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.10.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 18, 20 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены определения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-584/2018, СИП-583/2018, СИП-119/2017 – [4].

На заседаниях коллегии заявителем были приобщены к материалам дела следующие документы:

- определение о принятии искового заявления к производству по делу № СИП-584/2018 - [5];
- определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу СИП-584/2018 от 11.12.2018, а также соответствующая копия мирового соглашения от 06.12.2018 с правообладателем противопоставленного товарного знака [3] – [6];
- согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [3] – [7].

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с инициированием процедуры по поводу отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак [3], а также в связи с необходимостью завершения делопроизводства по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в связи с его неиспользованием.

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Следует отметить, что на дату заседания коллегии договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [3] в ведомство не подан. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак [3], а также досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [2] в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.10.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (12.10.2016) заявки № 2016737905 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

NEXT


[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 14, 18, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 497601, приоритет от 01.09.2011 [2] является комбинированным, включает изображение быка словесный элемент «NEXT», исполненный заглавными буквами оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена на имя: Казымова Мехмана Агахан Оглы, Ростовская область, г. Волгодонск. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, черный, белый».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 481397, приоритет от 13.07.2011 [3] является комбинированным, включает изображение черного квадрата, стилизованной капли и словесный элемент «next», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена ранее на имя: Бирюкова Эдуарда Викторовича, Республика Татарстан, г. Зеленодольск. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении анализа заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает следующее.

В комбинированном товарном знаке [2] наиболее значимым элементом является словесный элемент «NEXT».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «next» / «NEXT» (некст), представляющий собой лексическую единицу английского языка, имеющую перевод на русский язык «следующий, очередной, ближайший» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru).

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют некоторые различия, обусловленные шрифтовым исполнением словесных элементов «NEXT» / «NEXT», а также присутствием в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительного элемента. Вместе с тем, визуальные отличия носят второстепенный характер и не оказывающего решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 14, 18 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 14 класса МКТУ обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) («металлы благородные и сплавы благородных металлов», «приборы времени и принадлежности к ним», «предметы украшения различного назначения»), имеют одинаковое назначение и круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Сравниваемые товары 18 класса МКТУ обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) («изделия из кожи и кожзаменителей», «зонты, принадлежности к ним», «сумки», «изделия для хранения и транспортировки, принадлежности к ним», «шкуры различных животных», «трости,

хлысты, кнуты», «изделия различного назначения из кожи и кожзаменителей», «аксессуары для лошадей»), имеют одинаковое назначение и круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров 14, 18 классов МКТУ одному лицу.

Отсутствие однородности сравниваемых товаров, по мнению заявителя, выражается в фактической деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2], а также неиспользовании товарного знака [2] в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 18 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении противопоставленного товарного знака [3] коллегия отмечает следующее. При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится утверждение мирового соглашения [6], а также предоставление правообладателем (Бирюков Э.В., Республика Татарстан, г. Зеленодольск) противопоставленного товарного знака [3] письменного безотзывного согласия [7], предусмотренного абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

Сравниваемые обозначения [1] и [3] не тождественны, имеют различия визуального характера (обозначение [1] является словесным, знак [3] – комбинированный, образует единую композицию из стилизованного изображения капли и словесного элемента).

Отсутствие введения потребителей в заблуждение оговорено в согласии [7].

Наличие согласия [7] от правообладателя противопоставленного товарного знака [3], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение и тождества сравниваемых обозначений, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2018, отменить решение Роспатента от 21.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016737905.