

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 17.01.2008, поданное компанией Некст Групп Плс, Великобритания, на решение экспертизы от 17.10.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2005727032/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005727032/50 с приоритетом от 24.10.2005 заявлено на имя Некст Групп Плс, Десфорд Роуд, Эндерби, Лестер, LE19 4AT, Великобритания (далее – заявитель) в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой многозначное слово «NEXT», которое имеет одним из переводов с английского языка на русский язык «следующий» и является частью наименования фирмы заявителя, выполнено в стандартном шрифте.

Экспертизой принято решение от 17.10.2007 о регистрации товарного знака в отношении части товаров 03 и всех товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Для другой части товаров 03 класса МКТУ и всех товаров 09, 14, 18, 24 отказано в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный № 4322 (далее - Правила).

В решении экспертизы отмечается, что в результате экспертизы установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24 классов МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения со следующими зарегистрированными товарными знаками:

- товарный знак «NEXT», зарегистрированный на имя Дегтяренко Натальи Алексеевны, 650070, г. Одесса, ул. Космонавтов, 3/12, кв. 8, Украина, свидетельство № 267239 с приоритетом от 10.10.2002 для части однородных товаров 03 класса МКТУ и для однородных товаров 14, 18 классов МКТУ [1];

- товарный знак «NEXT», зарегистрированный на имя Cooper Crous-Hinds GmbH Senator-Schwartz-Ring 26 Soest 59494 Germany, международная регистрация № 851188 приоритет 28.04.2005, конв. приоритет 06.12.2004 для части однородных товаров 09 класса МКТУ [2];

- товарный знак «NEXT», зарегистрированный на имя Geo Science AG, Galerieweg 11 CH-9443 Widnau, международная регистрация № 848592 приоритет 13.04.2005, конв. приоритет 04.03.2005 для части однородных товаров 09 класса МКТУ [3];

- товарный знак «NEXT», зарегистрированный на имя YUKSEL ELEKTROTEKNIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Perpa Elektrokent Is Merkezi A Blok kat: 8 No: 810 Okmeydani Istanbul, международная регистрация № 816242 приоритет 15.10.2003, конв. приоритет 19.08.2003 для части однородных товаров 09 класса МКТУ [4];

- товарный знак «NEXT», зарегистрированный на имя Robert Fried 5, Duvenkamp, Essen D-45259 domiciled in DE, международная регистрация №695848 приоритет от 15.10.2003, конв. приоритет 19.08.2003 для части однородных товаров 09 класса МКТУ [5].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.01.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленной международной регистрацией № 695848, ввиду того, что они производят различное общее зрительное впечатление за счет использования разной графики;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленной международной регистрацией № 816242, поскольку оба производят различное общее зрительное впечатление преимущественно за счет того, что в противопоставленном товарном знаке словесный элемент комбинируется и композиционно связан с изобразительным элементом в виде изображения прямоугольной рамки, в отличие от заявленного обозначения, представляющего собой простое словесное обозначение;

- в связи с противопоставлением международной регистрации № 851188 заявитель готов ограничить объем своих притязаний путем удаления таких товаров, как «электрические приборы и инструменты, приборы и инструменты для контроля (проверки), остальные заявленные товары не однородны товарам противопоставленной международной регистрации;

- в связи с противопоставлением международной регистрации № 848592 заявитель отмечает, что указанный международный знак не сходен с заявленным обозначением, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление, а во избежание вероятности смешения заявитель готов ограничить свои притязания путем удаления таких однородных товаров, как «оптические приборы и инструменты, приборы и инструменты для измерения»;

- в связи с противопоставлением товарного знака по свидетельству № 267239 заявитель подал в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине неиспользования.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 14, 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ и отредактированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложена копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 267239 на 1 л. в 1 экз. [1].

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (24.10.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «NEXT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении перечня товаров 03, 09, 14, 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении части товаров 03 класса МКТУ, за исключением, зубные порошки и лосьоны для волос, заявленному обозначению противопоставлен товарный знак [1]. Данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «NEXT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом. Фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] очевидно.

Товарный знак [1] охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивные материалы, препараты для стирки и отбеливания белья, карбонат натрия [сода] для стирки, чистки, кизельгур для полирования, лечебные мыла, лимонные масла эфирные, одеколон, косметические средства для животных». Сопоставление этих товаров с перечнем заявки позволило установить, что они совпадают или соотносятся с вышеуказанными товарами как род и вид, для них характерны одинаковые условия реализации и круг потребителей.

В отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно, аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины/калькуляторы, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, видеоигры, аркадные видеоигры противопоставлен международный знак [4]. Данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, в который вписано словесное обозначение «Next», выполненное с заглавной буквы «N» и остальные прописные стандартным тонким шрифтом латинского алфавита. В противопоставленном товарном знаке основным элементом является слово «NEXT», которое в силу своего словесного характера легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя за счет способности к фонетическому воспроизведению. Фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство заявленного обозначения и доминирующего словесного элемента противопоставленного знака [4] очевидно. Перечень товаров международного знака [4] совпадает с частью товаров 09 класса МКТУ, приведенных в рассматриваемой заявке.

В отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно оптические приборы и приборы для измерений, заявленному обозначению противопоставлен международный знак [3], охраняемый в отношении однородных товаров, а именно, лазеры, теодолиты (оптический прибор), аппараты для точных измерений.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части в виде описывающей по кругу словесного элемента пятиконечной звезды, расположенной над усеченным изображением буквы «е». В целом словесный элемент данного обозначения читаемый и произносится как слово «NEXT», которое является доминирующим элементом комбинированного обозначения, так как легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя. Фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство заявленного обозначения и доминирующего словесного элемента противопоставленного знака [3] также очевидно. В связи с противопоставлением товарного знака [3] заявитель в своем возражении выразил согласие ограничить объем своих притязаний путем исключения из перечня таких товаров как оптические приборы и инструменты, приборы и инструменты для измерения.

В отношении товаров приборы и инструменты для контроля (проверки) заявленному обозначению противопоставлен международный знак [2], охраняемый в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ – распределительные коробки, корпуса (коробки) для бытовой электроники, приборы для контроля (проверки), корпуса для электрических распределительных сетей, розетки, штепсельные вилки и электрические контакты. Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Next», выполненное с заглавной буквы «N» и остальные прописные стандартным жирным шрифтом латинского алфавита. Фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] также очевидно. В связи с указанным противопоставлением заявитель в возражении ограничил объем своих притязаний, согласившись исключить из перечня товаров рассматриваемой заявки товары 09 класса МКТУ – электрические приборы и инструменты, приборы и инструменты для контроля (проверки).

В отношении товаров 09 класса МКТУ приборы и инструменты научные, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические,

для взвешивания, сигнализации, спасания и обучения, заявленному обозначению противопоставлен международный знак [5], который представляет собой комбинированное обозначение, образованное слитным написанием букв слова «NEXT», причем буквы соединены сверху слитной линией, исходящей от буквы «N». Международный знак [5] охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ – электрические и электронные устройства, включенные в этот класс, особенно электронные звуковые усилители и автомобильные колонки. Приведенные товары противопоставленного товарного знака однородны вышеприведенным товарам 09 класса МКТУ рассматриваемой заявки, поскольку соотносятся как род и вид электронных приборов и имеют одинаковое назначение.

Следует отметить, что в отношении товаров 09 класса МКТУ рассматриваемой заявки, а именно очки солнцезащитные, очки, очки защитные, лорнеты, пенсне, предметы защитной одежды от несчастных случаев или повреждений, неправомерно было отказано в регистрации товарного знака, поскольку указанные товары не однородны товарам, для которых охраняется международный знак [5] и иные противопоставления.

В отношении товаров 14 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлен товарный знак [1], охраняемый, в частности, для перечня товаров, представляющих собой благородные металлы, сплавы и изделия из них, ювелирные изделия, драгоценные камни, часы электрические, часы песочные и другие товары, которые представляют собой конкретные наименования родовых наименований товаров, приведенных в рассматриваемой заявке, что свидетельствует об их однородности. Сходство товарного знака [1] и заявленного обозначения отмечено выше.

В отношении товаров 18 класса МКТУ заявленному обозначению также противопоставлен товарный знак [1], зарегистрированный в частности, для совпадающего перечня товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1, 2, 3, 4, 5],

имеющими более ранний приоритет и принадлежащими другим лицам, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. А в отношении части товаров 03, 09, 24 и услуг 35 классов МКТУ отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 17.01.2008, отменить решение экспертизы от 17.10.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 03 - парфюмерные изделия, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
- 09 - очки солнцезащитные, очки, очки защитные, лорнеты, пенсне, предметы защитной одежды от несчастных случаев или повреждений;
- 24 - ткани; материалы пластмассовые [заменители тканей]; одеяла, покрывала и скатерти; бельё постельное; бельё столовое [за исключением бумажного]; бельё для домашнего хозяйства; драпировочные для стен текстильные; одеяла шерстяные; стеганые; одеяла пуховые и пододеяльники для пуховых простыни; наволочки; подзоры, балдахины, оборки покрывала постельные; скатерти тканевые; салфетки приборы; салфетки; ткани льняные; материалы драпировочные стен тканевые; занавеси; подхваты для занавесей; покрывала/чехлы для подушек; ламбрекены; шторы; стульев и диванов; полотенца и салфетки;
- 35 - услуги розничной торговли одеждой, головными уборами и обувью, ювелирными изделиями, модными аксессуарами, хозяйственными товарами для дома, полотенцами, постельными оптической, чемоданами, сумками и женскими, сбор третьих лиц различных товаров (не подразумевая их

транспортировку) в том
товаров; товаров, услуг р
магазины/универмаги, через
предоставление на в режим
магазинов розничной тор
товарами; информация и
розничной торговли выш
консультации по вопросам мен
том числе помощь и консуль
розничной торговли выш
торговля на линии/в реального

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.