

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.12.2006 на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005712824/50, поданное ООО Центр эффективных технологий и информационных систем «ЦЭТИС» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005712824/50 с приоритетом от 30.05.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 17 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение, состоящее из графической и словесной частей. Графическая часть представляет собой горизонтальный прямоугольник красного цвета с оригинальной волнистой окантовкой сверху. В центре прямоугольника расположена надпись «e.next.», выполненная латинскими буквами белого цвета. Внизу прямоугольника расположена сплошная тонкая горизонтальная линия белого цвета. Под прямоугольником расположена надпись «electrical newest exclusive extended technologies», выполненная маленькими буквами красного цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для товаров 17 и услуг 37 классов МКТУ, а для товаров 09 и 11 классов МКТУ вынесено решение об отказе которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что словесные элементы «electrical newest exclusive extended technologies» заявленного обозначения являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на вид, качество и свойства товаров и услуг, а словесный элемент «next.» заявленного обозначения сходен семантически и фонетически до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя других лиц знаками:

- «NEXT» по свидетельству №67239, с приоритетом от 10.10.2002, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [1];
- «NEXT» по международной регистрации №851188, с конвенционным приоритетом от 06.12.2004, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [2];
- «NEXT» по международной регистрации №848592, с конвенционным приоритетом от 04.03.2005, в отношении однородных товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ [3];
- «NEXT» по международной регистрации №816242, с конвенционным приоритетом от 19.08.2003, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [4];
- «NEXT» по международной регистрации №695848, с приоритетом от 17.06.1998, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [5].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

- заявитель согласен, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров;

- заявитель считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение, если перечень товаров 09 класса МКТУ скорректировать, однако такая возможность не была представлена в процессе делопроизводства по заявке. Такая просьба была изложена в ответе, направленном заявителем в ФИПС 23.10.2006 на уведомление экспертизы от 20.09.2006;

- заявитель, действуя методом исключения ранее зарегистрированных товаров 09 класса МКТУ и анализируя оставшиеся товары, сформировал перечень товаров таким образом, что оставил неоднородные товары, которые представляют для него интерес и в отношении которых, по мнению заявителя, может быть предоставлена правовая охрана.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении уточненных товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты коммутационные электрические; батареи для карманных фонарей; вилки, розетки штепсельные; выключатели электроцепи; вольтметры; выключатели закрытые (электрические); выпрямители тока; звонки (устройства тревожной сигнализации); звонки дверные электрические; звонки сигнальные; инструменты измерительные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; кнопки для звонков; конденсаторы электрические; контакты электрические; контакты электрические из благородных металлов; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные; ограничители электрические; переключатели электрические; предохранители; приборы регулирующие; пульты управления электрические; регуляторы освещения (электрические); редукторы (электрические); реле времени; реле электрические; смарт-карточки; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; указатели электрические утечки тока (на землю, на массу); устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства, считывающие штриховые коды; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические».

Изучив материалы дела заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными только в части.

С учетом даты (30.05.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более арний 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; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.24 Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;

расположение близких звуков 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из графической и словесной частей. Графическая часть представляет собой горизонтальный прямоугольник красного цвета с оригинальной волнистой окантовкой сверху. В центре прямоугольника расположена надпись «E.NEXT.».

выполненная большими латинскими буквами белого цвета. Внизу прямоугольника расположена сплошная тонкая горизонтальная линия белого цвета. Под прямоугольником расположена надпись «electrical newest exclusive extended technologies», выполненная маленькими буквами красного цвета. Знак выполнен в бело-красном цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесный элемент «NEXT», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесный элемент «NEXT», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «NEXT», выполненным буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Словесный элемент заключен в эллипс и над буквой «E» изображена звезда.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «NEXT», выполненным буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент заключен в белый квадрат.

Противопоставленный знак [5] представляет собой словесный элемент «NEXT», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета оригинальным шрифтом.

Заявитель не оспаривает противопоставление по знаку [1], поскольку не претендует на охрану заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки, как словесные [2; 5], так и комбинированные [3; 4], включают словесный элемент «NEXT», выполненный буквами латинского алфавита.

Необходимо учитывать, что в ставе рассматриваемого и противопоставленных знаков словесные элементы являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент NEXТ. Кроме того, композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «electrical newest exclusive extended technologies» занимают в нем незначительное положение, при этом словесные элементы «Е.» и «NEXТ» написаны с заглавных букв и разделены точкой, поэтому в словосочетании «Е. NEXТ» рассматриваются два слова обозначения, где слово NEXТ» воспринимается отдельно и является доминирующим, следовательно, внимание потребителя будет акцентироваться именно на словесном элементе «NEXТ», которое воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака. Словесные элементы «Е», «electrical newest exclusive extended technologies» играют второстепенную роль к элементу NEXТ» как композиционно, так и семантически.

Таким образом, имеет место полное совпадение «основного элемента» заявленного обозначения и противопоставленных знаков по звуковому и смысловому признакам.

Поскольку в сопоставляемых знаках помимо тождественных словесных элементов «NEXТ»/«NEXТ», которые являются доминирующими в знаках, присутствуют различные изобразительные элементы, образующие отличные друг от друга композиции, то по графическому фактору сходства их следует признать не сходными до степени смешения.

Однако такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер (графические элементы играют второстепенную роль в формировании индивидуализирующей функции знака), а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их основных словесных элементов.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Кроме того, словесные элементы «electrical newest exclusive extended technologies» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывают на вид, качество и свойства товаров и услуг:

Electrical – электрический;

Newest – новейший;

Exclusive – исключительный;

Technologies – технология (см. Англо-русский словарь, Русский язык, М., 1990, стр.235, 469, 251, 255, 717)

Так, словесный элемент «NEXT» представляет собой значимое слово:

- «NEXT» следующий, будущий, грядущий, см. словарь английского языка, Интернет Яндекс. Словари.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Правовая охрана заявленного обозначения первоначально испрашивалась в отношении товаров 09, 11, 17 и услуг 37 классов МКТУ. Однако, заявителем притязания были ограничены скорректированным перечнем товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты коммутационные электрические; батареи для карманных фонарей; вилки, розетки штепсельные; выключатели электроцепи; вольтметры; выключатели закрытые (электрические); выпрямители тока; звонки (устройства тревожной сигнализации); звонки дверные электрические; звонки сигнальные; инструменты измерительные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным слоем; кнопки для звонков; конденсаторы электрические; контакты электрические; контакты электрические из благородных

металлов; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усиленные электронные; ограничители электрические; переключатели электрические; предохранители; приборы регулирующие; пульты управления электрические; регуляторы освещения (электрические); редукторы (электрические); реле времени; реле электрические; смарт-карточки; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; указатели электрические утечки тока (на землю, на массу); устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства, считывающие штриховые коды; тыщи коммутационные; щиты распределительные электрические», а также товарами 17 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал, что товары 09 класса МКТУ товарных знаков [2; 3; 4; 5] являются однородными частями товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к электронным устройствам, измерительным приборам, считывающим устройствам и сигнальным устройствам. Таким образом, товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

В отношении другой части товар «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи для карманных фонарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов», содержащихся в ограниченном перечне товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что они не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2; 3; 4; 5] в силу того, что имеют разное назначение, поскольку являются источниками электрической энергии, в то время как остальные товары 09 класса МКТУ являются потребителями, проводниками либо измерительными приборами электрической энергии.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «E. NEXT. electrical newest exclusive extended technologies» является сходным до степени смешения в отношении части вышеуказанных однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на территории Российской Федерации товарными знаками [2-5], содержащими словесный элемент «NEXT» и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 2.12.2006, изменить решение экспертизы от 01.11.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

- (526) electrical newest exclusive extended technologies.
- (591) Белый, красный
- (511) 09- аккумуляторы электрические; аккумуляторы  
электрические для транспортных средств; батареи для  
карманных фонарей; устройства зарядные для  
электрических аккумуляторов
- 17- каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из  
этих материалов, не относящиеся к другим классам;  
изделия из частично обработанных пластмасс;  
материалы для конопачения, уплотнения и изоляции;  
неметаллические гибкие трубы
- 37- строительство; установка оборудования

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз.