

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее 25.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Михалёвым Романом Валерьевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732908 при этом установила следующее.



Обозначение «  
» по заявке  
№2022732908 подано 20.05.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в  
отношении товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 16.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732908 в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ORG», не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общий домен верхнего уровня, один из первых доменов верхнего уровня, первоначально предназначенный для некоммерческих организаций. Сейчас используется без ограничений и получил широкое распространение в современном Интернете, см. <https://www.acronymfinder.com/.ORG.html>, в связи с чем, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, состоящих или включающих в свой состав словесный элемент «NEXТ», зарегистрированных под № 724152, с приоритетом от 08.11.2018г., под № 724151, с приоритетом от 08.11.2018г., под № 708209, с приоритетом от 28.04.2018г., под № 672489, с приоритетом от 28.04.2018г., под № 744439, с приоритетом от 08.11.2018г., под № 744357, с приоритетом от 08.11.2018г., под № 744356, с приоритетом от 08.11.2018г., под № 744355, с приоритетом от 08.11.2018г., под № 686020, с приоритетом от 12.02.2018г., на имя ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ», 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 1, этаж 5, пом. I, ком. 34, в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ признанных однородными заявленным товарам и услугам 02, 09, 35, 37 классов МКТУ;

- с товарными знаками «НЕКСТ»/«NEXТ», зарегистрированными под №667312, с приоритетом от 01.11.2017г., под № 663734, с приоритетом от 01.11.2017г., на имя АО «ЭЛТ Тех Плюс», 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, 43, корп. 3, 6-й этаж, помещение XXI, ком. 15к, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ признанных однородными заявленным товарам и услугам 02, 09, 35, 37 классов МКТУ;

- с товарными знаками «NEXТ», зарегистрированными под № 613300, с приоритетом от 21.07.2015г., под № 382353 ,с приоритетом от 24.10.2005г. (срок действия исключительного права продлен до 24.10.2025г.), на имя Некст Холдингс

Лимитед, Десфорд Роуд, Эндерби, Лестер, Лестершир LE19 4AT, Великобритания, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «NEXT», под № 816242, с конвенционным приоритетом от 19.08.03г. (срок действия исключительного права продлен до 15.10.2023г.), на имя YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Perpa Elektrokent İş Merkezi A Blok Kat: 8 No: 810 Okmeydanı İSTANBUL, в отношении товаров 09 класса МКТУ признанных однородными товарам и услугам 02, 09, 37 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении товаров и услуг 02, 09, 35, 37 класса МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель не согласен с выводами о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, при этом приводит доводы о графических отличиях, разной длине звукового ряда, где в заявленном обозначении звуковой ряд длиннее, чем в противопоставленных товарных знаках.

Кроме того, заявитель сослался на неполучение им уведомления Роспатента о результатах проверки обозначения на соответствие требованиям законодательства, ввиду чего у него не было времени на совершение каких-либо дополнительных действий по преодолению оснований для отказа.

Также заявитель сообщил о том, что не согласен с несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесного элемента «ORG».

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732908 в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2022) поступления заявки №2022732908 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 44 Правил 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;


2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «  » по заявке №2022732908 состоит из изобразительного элемента в виде треугольника, а также из слов «NEXT» и «ORG», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленная серия товарных знаков [1-9] «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  ».

« **Nextmobile** » по свидетельству №724152 с приоритетом от 08.11.2018г., №724151 с приоритетом от 08.11.2018г., №708209 с приоритетом от 28.04.2018г., №672489 с приоритетом от 28.04.2018г., №744439 с приоритетом от 08.11.2018г., №744357 с приоритетом от 08.11.2018г., № 744356, приоритетом от 08.11.2018г., №744355 с приоритетом от 08.11.2018г., №686020 с приоритетом от 12.02.2018г., представляет собой комбинированные и словесный товарные знаки, где слово NEXT выполняет основную индивидуализирующую функцию, а элемент «mobile» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленная серия словесных товарных знаков [10-11]

**Некст**

« **Некст** » по свидетельству №667312 с приоритетом от 01.11.2017г.,

**NEXT**

« **NEXT** » по свидетельству № 663734 с приоритетом от 01.11.2017г., выполнена буквами русского и латинского алфавитов, стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ признанных однородными заявленным товарам и услугам 02, 09, 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленная серия словесных товарных знаков [12-13]

next

« next », зарегистрированными под № 613300, с приоритетом от 21.07.2015г.,

« **NEXT** » под №382353 с приоритетом от 24.10.2005г. (срок действия исключительного права продлен до 24.10.2025г.), выполнена буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарных знаков действует в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [14] по международной регистрацией «NEXT», под № 816242, с конвенционным приоритетом от 19.08.03г. (срок действия исключительного права продлен до 15.10.2023г.), выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории России предоставлена в отношении

товаров 09 класса МКТУ признанных однородными товарам и услугам 02, 09, 37 классов МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований перечислены несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022732908 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Словесный элемент «ORG», не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общий домен верхнего уровня, один из первых доменов верхнего уровня (<https://www.acronymfinder.com/.ORG.html>).

В ответ на довод заявителя о том, что словесный элемент ORG выполнен слитно с элементом «NEXT», поэтому ему должен восприниматься как единое фантазийное слово, коллегия отмечает, что лексемы NEXT и ORG разделены шрифтом и цветом, поэтому каждое из них воспринимается по-отдельности.

Принадлежность словесного элемента ORG к названию домена верхнего уровня позволяет сделать вывод о несоответствии данного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022732908 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Сходство заявленного обозначения «  NEXT ORG » по заявке №2022732908 с противопоставленными товарными знаками [1-14] основывается на вхождении словесных элементов «NEXT»/ фонетического вхождения словесного элемента «НЕКСТ» противопоставленных знаков в заявленное обозначение. Следовательно, с фонетической точки зрения, сопоставляемые обозначения имеют высокую степень сходства, так как прочтение заявленного обозначения начинается со словесного элемента «NEXT», являющегося единственным охраняемым словесным элементом противопоставленных товарных знаков [1-14].

Разделение в заявленном обозначении лексем «NEXT» и «ORG» обусловлено графическими особенностями выполнения обозначения, где «NEXT» выполнено в



голубом цвете и более крупном формате, чем слово «ORG», буквы которого выполнены красным цветом заливки и меньшего формата.

Дополнение слова «ORG» к слову «NEXT», как и добавление слова «MOBILE» в противопоставленных товарных знаках [5-8] семантически не изменяет восприятия словесного элемента NEXT в его словарном значении.

Таким образом, сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-14] является высоким, за счет наличия во всех сопоставляемых обозначениях либо тождественного элемента NEXT, либо фонетически тождественных элементов НЕКСТ/NEXT.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам в перечне противопоставленных товарных знаков [1-14] показал следующее.

Испрашиваемые товары 02 класса МКТУ *«картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров»*, а также испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«картриджи порошковые пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов»* представляют собой взаимодополняемые товары: устройство картридж и непосредственно порошок или жидкая краска, являющаяся чернилами для функционирования картриджа.

Испрашиваемые товары 02, 09 классов МКТУ являются однородными товарам 09 класса МКТУ *«Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; Аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука и изображения»* противопоставленного знака [14], к которым относятся как сами картриджи, так и принтеры, то есть позиция противопоставленного знака является родовой и включает в себя как непосредственно заявленные товары, так и товары, которым корреспондируют заявленные товары, то есть сравниваемые позиции характеризуются высокой степенью однородности, так как совпадают по роду и виду, потребительским свойствам и назначению.

Кроме того, испрашиваемые товары 02, 09 классов МКТУ являются корреспондирующими следующим товарам *«автоматы для продажи билетов; устройства периферийные компьютеров; фотоаппараты»* противопоставленных знаков [1-9], товарам *«автоматы для продажи билетов»* противопоставленных знаков [10-11], так как перечисленные автоматы снабжены заполненным картриджем для печати приобретенного билета, то есть в отсутствии заполненного картриджа позиция *«аппарат для продажи билетов»* не сможет выполнять свои функции, следовательно, испрашиваемые товары являются неотъемлемой частью товаров противопоставленных товарных знаков.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая»* однородны услугам *«онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий»* противопоставленных товарных знаков [1-9], услугам 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; прокат торговых стоек/ прокат торговых стоек; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц»* противопоставленных товарных знаков [10-11], а также услугам 35 класса МКТУ *«услуги розничной торговли одеждой, головными уборами и обувью, ювелирными изделиями, модными аксессуарами, хозяйственными товарами для дома, полотенцами, постельными принадлежностями, оптикой, чемоданами, сумками и женскими, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку), в том числе вышеперечисленных товаров; торговля на линии/в режиме реального времени различными товарами»* противопоставленных товарных знаков [12-13].

Сопоставляемые услуги относятся к родовой группе услуг по реализации и продвижению товаров, имеют общее назначение (доведение до потребителя), условия оказания (магазинами), круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«услуга по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования»* относятся к родовой группе услуг по ремонту, в отношении которой предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-9] - *«ремонт; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров»*. Сопоставляемые услуги характеризуются высокой степенью однородности, так как совпадают по родовой принадлежности, источнику оказания (мастерские по наладке компьютерного/офисного оборудования), кругу потребителей и назначению.

Принимая во внимание установленную степень сходства сопоставляемых обозначений, а также высокую степень однородности товаров и услуг 02, 09, 35, 37 классов МКТУ, обозначение по заявке №2022732908 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-14], следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как такая регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В материалах возражения по заявке №2022732908, а также в представленных ходатайствах содержится просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: путем выравнивания шрифта в словесной части обозначения и выполнения всех элементов «NEXTORG» одинаковым регистром, одинаковым цветом заливки букв, а также был предложен вариант выполнения словесной части как «NEXtorg», где изменено выделение лексем с «NEXT» и «ORG» на «NEX» и «TORG».

Коллегия считает, что такие изменения не могут быть внесены на основании положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку они существенно меняют заявленное обозначение по следующим причинам.

Написание двух лексем одним регистром не устраняет факт фонетического вхождения противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение, а написание словесных элементов как «NEХtorg» меняет восприятие за счет перераспределения лексем и необходимость проведения нового поиска по лексеме «TORG», являющейся семантически значимой и читаемой.

Указанные выше изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом, поскольку меняют фонетическое, смысловое и визуальное восприятие обозначения в целом ввиду изменения образуемых лексем словесных элементов.

С учетом вышеизложенного, просьба о внесении изменений по заявлениям от 03.07.2023 и 13.07.2023 в заявленное обозначение по заявке №2022732908 не может быть удовлетворена. В этой связи, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2023.**