

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 14.06.2018, поданное компанией «Некст Груп Плс», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704165 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016704165, поданной 15.02.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное

next

обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 14.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704165 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 36 класса 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.

Закключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно



до степени смешения с товарным знаком , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Невструева Алексея Валерьевича, 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Пионерская, 20, по свидетельству № 619611, приоритет от 08.09.2015 [2];

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено тождеством словесных элементов «NEXT», входящих в их состав.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.06.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.08.2017.

Доводы возражения, поступившего 14.06.2018, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] создают разное общее впечатление при их восприятии в целом и не являются сходными до степени смешения;
- несмотря на определенное сходство словесных элементов «NEXT», входящих в состав обозначений [1] и [2], сравниваемые обозначения вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;
- различное общее впечатление от восприятия обозначений [1] и [2] достигается за счет изобразительного элемента в виде стилизованного изображения латинской буквы «N» противопоставленного знака [2], являющимся значимым элементом;
- в целом комбинация изобразительного и словесного элементов противопоставленного знака [2] приобретает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия указанных элементов по-отдельности, поскольку данные элементы композиционно связаны и воспринимаются как одно целое;
- отсутствие подобного графического решения в заявленном обозначении [1] приводит к существенным визуальным различиям в восприятии сравниваемых обозначений [1] и [2];

- словесные элементы сравниваемых обозначений [1] и [2] имеют графические отличия;
- оригинальное шрифтовое исполнение заявленного обозначения [1], при котором его словесный характер частично утрачивается, затрудняет восприятие заявленного обозначения как слова «NEXT»;
- в общедоступных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, отсутствуют какие-либо сведения об использовании противопоставленного знака [2] в отношении однородных услуг 36 класса 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 противопоставленного товарного знака [2] может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения товарных знаков.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.06.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

На заседании коллегии представитель заявителя представил ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с проведением переговоров по поводу отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак [2]. Также представителем заявителя были приобщены к материалам дела документы в отношении фактической деятельности правообладателя товарного знака [2].

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражения 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 в настоящее время договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] в ведомство не подан. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.06.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (15.02.2016) заявки № 2016704165 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

next

[1] является словесным, выполнено строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «организация и предоставление услуг по обслуживанию кредитов для розничных покупателей; организация и предоставление услуг в области кредитных карточек, дебетовых карточек и платежных карточек; предоставление и организация страхования платежеспособности; ссуды с погашением в рассрочку, предоставление и финансирование личных займов, потребительских кредитов; аренда финансовая, финансирование покупок в рассрочку; организация и предоставление соглашений о продаже в рассрочку; взыскание долгов; управление лицевыми [клиентскими] счетами и счетами почтовых заказов, почтовых денежных переводов; предоставление продленных гарантий; предоставление гарантий на предметы домашнего обихода, бытовую технику».



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 619611 (приоритет от 08.09.2015) является комбинированным, словесный элемент «NEXT» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью» в розовом цветовом сочетании.

Оригинальное шрифтовое исполнение заявленного обозначения [1] не приводит к утрате его словесного характера, и он однозначно прочитывается: «NEXT» (некст).

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 услуг 36 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ обозначения [1] относятся к одному и тому же роду (виду) услуг («финансовая деятельность и кредитно-денежные операции»), указанных отдельными позициями в перечне противопоставленного товарного знака [2], кроме того, они 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 услуг 36 класса МКТУ одному лицу.

Отсутствие однородности сравниваемых услуг 36 класса МКТУ, по мнению заявителя, выражается в фактической деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2], а также неиспользовании товарного знака [2] в отношении услуг 36 класса МКТУ. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, 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 услуг 36 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2018, оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2017.