

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2020, поданное Некст Холдингс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702938, при этом установлено следующее.

Обозначение « **NEXT** » по заявке № 2019702938, поданной 29.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 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».

Роспатентом 27.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702938 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком



NEXT

« **NEXT** » по свидетельству № 619611, принадлежащим Невструеву Алексею Валерьевичу, Брянская область, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет (08.09.2015).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявитель получил согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя. Также в возражении отмечаются визуальные отличия товарного знака по свидетельству № 619611 и обозначения по заявке № 2019702938.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложена копия письма-согласия Невструева А.В. от 18.08.2020 на использование и регистрацию товарного знака в соответствии с заявкой № 2019702938.

Оригинал указанного письма согласия представлен заявителем на заседании коллегии от 18.09.2020 (приложение № 1 к протоколу заседания).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.01.2019) подачи заявки № 2019702938 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 (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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019702938 заявлено обозначение « **NEXT** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2019702938 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».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702938 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 619611.

Противопоставленный знак по свидетельству № 619611 (приоритет от



08.09.2015) представляет собой комбинированное обозначение «**NEXT**», содержащее словесный элемент «NEXT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита близким к стандартному шрифтом, а также графический элемент, напоминающий по форме латинскую букву «N». Товарный знак выполнен в розовом цвете. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 619611 действует в отношении услуг 36 класса МКТУ – *«страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».*

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2019702938 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ. Оригинал письма-согласия представлен в материалы дела.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно сведениям сети Интернет «Next — британская сеть розничной торговли, запущенная в 1982 году. В первом магазине, открытом 12 февраля, была представлена коллекция эксклюзивной и стильной женской одежды, обуви и

аксессуаров. В 2012 году Next был официальным поставщиком одежды на Олимпийских играх и паралимпийских играх, которые проходили в Лондоне. Сегодня в мире насчитывается более 700 модных бутиков, 500 из которых функционирует в Британии и более 200 в 40 странах за рубежом».

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации услуг, сопутствующих основной деятельности заявителя. Изложенное обуславливает отсутствие оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702938, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2020, отменить решение Роспатента от 27.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019702938.