

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.01.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.10.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701859, поданное Закрытым акционерным обществом «БРЭНД СИТИ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012701859 с приоритетом от 27.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «NEXT STEP ENTERTAINMENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 10.10.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 09, услуг 35, 41 и части услуг 42 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «nextstep» по свидетельству №416183 с приоритетом от 07.05.2008 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ[1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «nextep» по свидетельству №311007 с приоритетом от 09.02.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ[2];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «NEXTER» по свидетельству №216553 с приоритетом от 27.09.2000 в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 42 классов МКТУ[3];

- со знаком «NEXTER» по международной регистрации №725843 с конвенционным приоритетом от 26.05.1999 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ [4].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № №СИП-4/2013 от 09.10.2013 года правовая охрана товарного знака «NEXTSTEP» по свидетельству №216553 досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в регистрации, в связи с неиспользованием.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 10.10.2013 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 41 класса МКТУ и зарегистрировать заявленное обозначение, в том числе в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.10.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 STEP ENTERTAINMENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение

«», где словесный элемент «NEXTSTEP» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а словесные элементы «design studio» выполнены стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, красном, сиреновом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «nexter», выполненного наклонным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного круга, в центре которого расположена стилизованная латинская буква «n». Знак выполнен в белом, оранжевом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «NEXTER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, белом, темно-желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «NEXTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11 и услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Поскольку заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.10.2013 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 41 класса МКТУ в связи с противопоставлением товарного знака [3], проведение

сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2, 4], в перечнях которых отсутствуют услуги 41 класса МКТУ, не требуется.

Таким образом, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [3] было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «NEXT STEP»/«NEXTER», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Анализ словесного элемента «NEXT STEP» заявленного обозначения показал, что данное слово в переводе с английского языка означает «следующий шаг». Словесный элемент «NEXTER» противопоставленного товарного знака отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение. Указанное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к учебно-развлекательной сфере, то есть имеют одно назначение и один круг потребителей.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 41 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012701859 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что в результате отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №216553 в отношении услуг 41 класса МКТУ согласно договору №РД0145691 от 11.04.2014, выдано

новое свидетельство под №510855, правообладателем товарного знака по свидетельству №510855 является ООО «НЭКСТЕП Медиа», Москва.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2014 по делу №СИП-4/2013, правовая охрана товарного знака по свидетельству №510855 досрочно прекращена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №510855 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 16.01.2014, изменить решение Роспатента от 10.10.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701859.