

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения
☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение от 13.10.2014, поданное Google Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за № 1111166 была произведена 01.11.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Распространение действия указанного знака на территорию Российской Федерации осуществлено на основании последующего указания от 20.04.2012.

Знак по международной регистрации № 1111166 представляет собой словесное обозначение «NEST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.01.2014 мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что знаку по международной регистрации № 1111166 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 168134 (конвенционный приоритет от 01.04.1996), зарегистрированным в отношении

однородных товаров на имя Новелл, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки.

Также в заключении экспертизы указано, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 413050 снято в связи с отказом заявителя от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ, изложенным в ответе на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1111166 на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.01.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не принято во внимание существенное отличие в товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя;

- владелец противопоставленного товарного знака выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 09.01.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 в отношении всех товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (20.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 1111166 на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знак по международной регистрации № 1111166 представляет собой словесное обозначение «NEST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 09.01.2014 в качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1111166 указан товарный знак по свидетельству № 168134.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 168134 представляет собой словесное обозначение «NEST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита близким к стандартному шрифтом.

Сопоставительный анализ знака «NEST» по международной регистрации № 1111166 и товарного знака «NEST» по свидетельству № 168134 показал, что имеет место сходство указанных обозначений до степени смешения, обусловленное тождеством словесного элемента, составляющего сравниваемые обозначения, и однородностью товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечнях международной регистрации № 1111166 и свидетельства № 168134.

При этом при оценке однородности товаров коллегия учитывала ее связь со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки: чем

сильнее сходство обозначений, тем шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные, а также однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Так, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1111166 испрашивается для товаров «система климат-контроля, состоящая из цифрового термостата, автоматически устанавливающего климатические условия на основе анализа предыдущих климатических параметров, выбираемых пользователем; система климат-контроля, состоящая из цифрового термостата, который может управляться по беспроводной сети из удаленного местоположения» 09 класса МКТУ, которые следует отнести к родовым группам товаров «приборы электрические», «приборы для контроля (проверки)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 168134, что свидетельствует об их однородности.

Товары «программное обеспечение для использования на компьютерах и портативных устройствах для контроля климата и энергии в домах и на предприятиях из удаленного местоположения» 09 класса МКТУ, а также услуги «компьютерные услуги, а именно предоставление веб-сайта с технологией, позволяющей пользователю контролировать и управлять системой климат-контроля из удаленного местоположения» 42 класса МКТУ следует признать однородными услугам «прокат средств компьютерного программного обеспечения, предоставление в аренду времени доступа к компьютерным базам данных» 42 класса МКТУ, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку эти товары и услуги имеют одно назначение и круг потребителей, и маркировка их сравниваемыми знаками способна привести к возникновению у потребителя представления об их принадлежности одному производителю / лицу, оказывающему услуги.

Следовательно, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ знаку по международной регистрации № 1111166 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку он сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 168134.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, имеющих в перечне международной регистрации № 1111166, то, как следует из оспариваемого решения Роспатента, предоставлению правовой охраны знаку «NEST» по международной регистрации № 1111166 в отношении этих услуг препятствовал товарный знак по свидетельству № 413050, противопоставление которого было снято в связи с отказом заявителя от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, поскольку в возражении изложена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 «в отношении всех товаров и услуг», коллегией проанализировано также сходство знака по международной регистрации № 1111166 с товарным знаком по свидетельству № 413050.

При этом коллегия отмечает, что поскольку этот товарный знак был противопоставлен при направлении заявителю предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 от 26.03.2013, подтверждением которого явилось оспариваемое решение Роспатента от 09.01.2014 (Правило 18ter (3) Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению), то его учет при рассмотрении возражения не может считаться новым мотивом для отказа.

Товарный знак по свидетельству № 413050 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде симметричной фигуры, напоминающей треугольника, под которым расположен словесный элемент «NEST», выполненный заглавными буквами латинского алфавита близким к стандартному шрифтом. Товарный знак выполнен в черном, белом, голубом и красном цветовом сочетании. Правовая охрана данного знака действует в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1111166 и товарного знака по свидетельству № 413050 показал, что они являются сходными, поскольку включают в качестве единственного / доминирующего один и тот

же словесный элемент «NEST» / «NEST», что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом, несмотря на их некоторые отличия.

Сопоставление перечней услуг 35 класса МКТУ показало, что услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 («рекламные услуги, а именно создание и распространение сообщений и стимулов для потребителей энергии, направленных на снижение использования энергоресурсов»), однородны услугам «агентства рекламные», «информация и советы коммерческим потребителям», приведенным в перечне противопоставленной регистрации, так как относятся к общей родовой группе «рекламные услуги», имеют одно назначение, круг потребителей.

С учетом изложенного знак по международной регистрации № 1111166 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 413050 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков с учетом однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166, и товаров и услуг, перечисленных в противопоставленных регистрациях, приводит к выводу об отсутствии оснований для признания знака «NEST» по международной регистрации № 1111166 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 09.01.2014.

Что касается довода возражения о предоставлении правообладателем товарного знака по свидетельству № 168134 согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111166 для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, то он является декларативным и не нашел своего подтверждения в материалах дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2014.