

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2025, поданное Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746773, при этом установила следующее.



**МТС
УМНЫЙ ДОМ**

Обозначение “ ” по заявке

№2023746773 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 31.05.2023 в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746773 в отношении товаров и услуг 11, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, а в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с



Умный Дом.ру

обозначениями [1] «**Умный Дом.ру**», [2] «**Умный Дом.ру**» ранее заявленные на имя Акционерного общества "ЭР-Телеком Холдинг", 614066, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ш. Космонавтов, 111и, к. 2 (з.№ 2023736317, приоритет 27.04.2023, з.№ 2023733677, приоритет 19.04.2023, делопроизводство не завершено), в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45;

- с товарным знаком [3] «УМНЫЙ ДОМ», зарегистрированным на имя Непубличного акционерного общества "Национальная спутниковая компания", 196105, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н (св. №746787 приоритет 22.04.2014), в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком [4] «УМНЫЙ ДОМ», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Атлант", 450003, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Силикатная, д.3/2 (св. №301384 приоритет 10.09.2004, срок действия продлен до 10.09.2024), в отношении однородных услуг 36, 44 классов МКТУ.

Кроме того установлено, что словесные элементы «УМНЫЙ ДОМ», как указал и сам заявитель в материалах заявки, не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Мотивы отказа по п.3 (1) ст. 1483 Кодекса, касающиеся введения в заблуждение потребителя относительно вида и назначения товаров и услуг сняты с учетом внесенных заявителем изменений в перечень заявленного обозначения.

Противопоставления по св.№395009, св.№396636 сняты с учетом предоставленного заявителем письма-согласия.

Противопоставления по св.№ 659076 снято с учетом истечения срока его действия.

Решение принято с учётом письма-ответа заявителя, внесенных им изменений в заявленное обозначение, а также с учетом имеющегося товарного знака по свидетельству №1014214 зарегистрированного ранее на имя заявителя.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

Обозначениям «УМНЫЙ ДОМ», ранее заявленным на имя Акционерного общества "ЭР-Телеком Холдинг", 614066, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ш. Космонавтов, 111и, к. 2 (з.№ 2023736317, приоритет 27.04.2023, з.№ 2023733677, приоритет 19.04.2023), в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена.

Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №746787 с приоритетом от 22.04.2014 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2023746773 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023746773 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ в дополнение к товарам и услугам, для которых уже принято решение о государственной регистрации товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2025, к протоколу был приобщен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака [3].

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

С учетом даты (31.05.2023) подачи заявки №2023746773 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 за № 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 (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023746773 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из букв «МТС» и слов «УМНЫЙ ДОМ», выполненных буквами русского алфавита, а также красного квадрата на фоне которого изображен стилизованный дом. Предоставление правовой охраны в рамках возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ в дополнение к товарам и услугам 11, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, которым охрана уже была предоставлена в рамках оспариваемого решения.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны обозначения [1]



Умный Дом.ру

Умный Дом.ру

«», [2] «» по заявкам №2023736317 с приоритетом от 27.04.2023, №2023733677 с приоритетом от 19.04.2023 включают в свой состав словесные элементы «Умный Дом». По заявкам приняты решения Роспатента от 17.12.2024, 15.08.2024 о государственной регистрации товарных знаков в отношении товаров и услуг 16, 41, 45 классов МКТУ, а в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ (для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в рамках возражения) в регистрации обозначений было отказано. Таким образом, противопоставления [1-2] могут быть сняты.

Противопоставленный товарный знак [3] «УМНЫЙ ДОМ», по свидетельству №746787 с приоритетом от 22.04.2014 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «УМНЫЙ ДОМ» по свидетельству №301384 с приоритетом от 10.09.2004 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36, 44 классов МКТУ, которые согласно тексту возражения более не испрашиваются заявителем. Кроме того, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 05.05.2025 внесена запись о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата прекращения правовой охраны: 10.09.2024). Данные сведения опубликованы также в бюллетене № 9 за 2025 год. Таким образом, противопоставление [4] не препятствует регистрации обозначения по заявке №2023746773.

Ввиду изложенных выше сведений на дату рассмотрения возражения из противопоставлений [1-4] в качестве препятствующего регистрации товарного знака по заявке №2023746773 осталось противопоставление с товарным знаком [3].

В отношении данного противопоставления заявитель сообщил о получении письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака [3].

Сходство сопоставляемых обозначений « МТС УМНЫЙ ДОМ » и «УМНЫЙ ДОМ» не оспаривается заявителем, как и однородность услуг 42 класса МКТУ.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 42 класса МКТУ ввиду преодоления противопоставления путем получения письма-согласия, а в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ ввиду отсутствия правовой охраны у противопоставлений [1, 2, 4] в данной части.

Применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам «Умный дом» не оспаривается заявителем, так как в рамках заявочной документации отмечены заявителем в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2025, отменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023746773.