

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.06.2016 возражение, поданное ООО «Атлант», г. Агидель (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713450, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «УМНЫЙ ДОМ» по заявке №2014713450, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.02.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в соответствии с которым заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «УМНЫЙ ДОМ» означает «автоматизированную интеллектуальную систему для управления инженерными системами современного дома (климатическими системами, освещением, отоплением), которая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность) и ресурсосбережение», см. ru.wikipedia.org Умный дом, <http://bumerangrs.ru/umnyij-dom.html>).

В настоящее время обозначение «УМНЫЙ ДОМ» широко используется различными специалистами (разработчиками, производителями, торговыми предприятиями) в области создания систем энерго- и жизнеобеспечения среды обитания (зданий, домов), включающих систему управления и контроля дома, в котором все технические средства объединены в единую информационно-техническую систему.

Заявленное обозначение указывает на определенные услуги, связанные с проектированием, установкой, наладкой и обслуживанием таких систем и, следовательно, в отношении части заявленных услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:

Умный
ДОМ

- с товарным знаком « **ДОМ** » (свидетельство №395009 [1] с приоритетом

Умный
ДОМ

от 10.09.2004, срок действия регистрации продлен до 10.09.2024), « **ДОМ** » (свидетельство №396636 [2] с приоритетом от 25.03.2002, срок действия регистрации продлен до 25.03.2022), зарегистрированными в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ на имя ООО «ЭЛЬДОРАДО», 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3;

Умный
ДОМ

- с товарным знаком « **ДОМ** » (свидетельство №301384 [3] с приоритетом от 10.09.2004, срок действия регистрации продлен до 10.09.2024), зарегистрированным в отношении услуг 36, 44 классов МКТУ на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича, 119454, Москва, ул. Лобачевского, 64-21.

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель высказал свое несогласие с отказом в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713450, указав, что является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №301384, при этом право на этот товарный знак было получено им в результате регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак. Таким образом, по мнению заявителя, существуют основания для отмены решения Роспатента от 17.02.2016 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2014713450 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено, что понятие «УМНЫЙ ДОМ» используется для обозначения жилого дома современного типа, организованного для проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологических устройств (см. статью «Умный дом», <https://ru.wikipedia.org>). Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбережение для всех пользователей.

По сведениям сети Интернет (см. например, поисковую систему Yandex.ru: <http://www.intellecthouse.ru>, <http://housecontrol.ru>, <http://ydom.ru> и т.д.) словосочетание «УМНЫЙ ДОМ» на территории Российской Федерации используется широким кругом лиц для обозначения как самих автоматизированных систем, предназначенных для домов такого типа, так для услуг по их созданию, установке и обслуживанию.

С учетом изложенного был сделан вывод о том, что для части заявленных услуг, связанных с проектированием, установкой, наладкой и обслуживанием автоматизированной системы, используемой в вышеуказанных жилых домах повышенной комфортности, заявленное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и не обладает различительной способностью. К таким услугам могут относиться заявленные услуги 37 класса МКТУ в области строительства, установки и ремонта оборудования («установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного

оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок»), услуги 42 класса МКТУ, связанные с разработкой (созданием) и инсталляцией программного обеспечения, компьютерных систем, изучением технических проектов, инжинирингом, инженерно-технической экспертизой, разработкой планов в области строительства, дизайна и архитектуры.

В отношении иных услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ заявленное обозначение воспринимается в качестве фантазийного обозначения.

Кроме того, при рассмотрении возражения было установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения «УМНЫЙ ДОМ» и

Умный

ДОМ

противопоставленных товарных знаков «**ДОМ**» [1] – [3], имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 44 классов МКТУ на имя иных лиц.

При этом необходимо указать, что при рассмотрении возражения был принят к сведению довод заявителя о том, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №301384 [3] было отчуждено на его имя. Вместе с тем согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации исключительное право на товарный знак по свидетельству №301384 [3] в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 18.10.2016 за №РД0208322, передано ООО «Атлант», 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, д.3/2, в то время как заявителем по рассматриваемой заявке №2014713450 является компания с

другим адресом юридического лица, а именно: ООО «Атлант», 452920, г. Агидель, ул. Первых Строителей, 14.

Несовпадение адреса заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не позволили сделать вывод о том, что права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №301384 [3] и заявленное обозначение по рассматриваемой заявке №2014713450 принадлежат одному и тому же лицу.

В этой связи, принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] и однородность услуг, для сопровождения которых они предназначены, был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36, 37, 44 классов МКТУ.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 15.11.2016 удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2016, отменить решение Роспатента от 17.02.2016 и зарегистрировать товарного знака по заявке №2014713450 в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; экспертиза геологическая; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; консультации в области дизайна

веб-сайтов; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городского; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер хостинг; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2017 по делу №СИП-117/2017 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 15.11.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «Атлант» от 17.06.2016, в части отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2014713450 в отношении услуг 36, 44 классов МКТУ. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное ООО «Атлант» возражение с учетом выводов, приведенных в указанном решении СИП.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения СИП от 07.08.2017 года поступившее возражение по заявке №2014713450 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2017.

С учетом даты (22.04.2014) поступления заявки №2014713450 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных у категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «УМНЫЙ ДОМ» по заявке №2014713450 с приоритетом от 22.04.2014, выполненное стандартным шрифтом заглавным буквами русского языка, было подано на регистрацию в качестве товарного знака для услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению СИП от 07.08.2017 решение Роспатента от 15.11.2016 подлежит пересмотру только в отношении довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 и 44 классов МКТУ.

Как было указано в решении Роспатента от 15.11.2016, заявленное обозначение «УМНЫЙ ДОМ» является сходным до степени смешения в отношении

однородных услуг 36, 44 классов МКТУ с товарным знаком «**ДОМ**» по свидетельству №301384 с приоритетом от 10.09.2004, что Судом по интеллектуальным правам не опровергается.

Вместе с тем в решении Роспатента от 15.11.2016 указывалось, что исключительное право на товарный знак по свидетельству №301384 в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 18.10.2016 за №РД0208322, было передано предыдущим правообладателем Обществу с ограниченной ответственностью «Атлант», 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, д.3/2. Однако учитывая, что заявитель по рассматриваемой заявке №2014713450 является компания с другим адресом юридического лица, а именно, ООО «Атлант», 452920, г. Агидель, ул. Первых Строителей, 14, не имеется оснований полагать, что заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №301384 является одно и то же лицо.

Следует также указать, что ни на дату рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам, ни в настоящее время адрес заявителя и правообладателя не был приведен в соответствие.

Однако Суд по интеллектуальным правам в рамках своей компетенции установил, что ООО «Атлант», г. Агидель и ООО «Атлант», г. Уфа являются одним и тем же юридическим лицом, поскольку имеют один и тот же Индивидуальный номер налогоплательщика (0253008554). Названные обстоятельства, по мнению Суда по интеллектуальным правам, устраняют причину для отказа Роспатента в предоставлении правовой охраны словесному обозначению по заявке №2014713450 в отношении услуг 36 и 44 классов МКТУ.

Таким образом, руководствуясь выводами, изложенными в решении СИП от 07.08.2017, а также принимая во внимание доводы, приведенные в решении Роспатента от 15.11.2016 и не опровергнутые Судом по интеллектуальным правам, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 36, 44 классов МКТУ, а также для

следующих услуг 42 класса МКТУ: «анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; экспертиза геологическая; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; консультации в области дизайна веб-сайтов; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер хостинг; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2016, отменить решение Роспатента от 17.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014713450.