

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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2017, поданное компанией Гугл Инк., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1201816, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 20.12.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1201816 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1201816 представляет собой словесное обозначение «NEST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 29.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1201816 в отношении всех товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1201816 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- знаком «NEST CALL CENTER» по международной регистрации №773171 с приоритетом от 26.09.2001, в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ [1];

- знаком «Nest call center» по международной регистрации №777241 с приоритетом от 06.02.2002, в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом тождестве словесного элемента «NEST», входящего в состав заявленного и противопоставленных обозначений.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленных знаков по международным регистрациям №773171 (словесный товарный знак «NEST CALL CENTER») и №777241 (комбинированный товарный знак со словесным элементом «NEST CALL CENTER»), зарегистрированных на имя компании TELETECH INTERNATIONAL SA (Франция), заявителем ведется разбирательство относительно действительности данных прав ввиду их неиспользования на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 29.03.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 13.03.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 11.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2017 и оставлении в силе решение Роспатента от 29.03.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2019 по делу №СИП-719/2017 признано недействительным решение Роспатента от 11.05.2017 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2017, оставлении в силе решение Роспатента от 29.03.2016, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.01.2017 на решение Роспатента от 29.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1201816.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что между заявителем по международной регистрации №1201816 и правообладателем противопоставленных знаков [1, 2] заключен договор об урегулировании претензий от 01.10.2018, в котором выражено согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1201816, а также заключен договор о переуступке товарного знака и доменного имени от 24.09.2018, согласно которому правообладателем указанных знаков стала компания Nest Labs, Inc.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), 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 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 №1201816 представляет собой словесное обозначение «NEST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №773171 представляет собой словесное обозначение «NEST CALL CENTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ [1].



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде оригинальной графической композиции и словесных элементов «Nest call center», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ [2].

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявитель предпринял меры по устранению препятствий для предоставления охраны знаку «NEST» по международной регистрации №1201816, внося изменения в наименование владельца знака по международной регистрации №1201816 и в наименование и адрес владельца противопоставленных регистраций [1-2].

В виду чего, наименование и адрес международной регистрации №1201816 и противопоставленных регистраций [1-2] совпадают: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1201816 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2017, отменить решение Роспатента от 29.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1201816.