

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 26.02.2015, 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 № 1125632 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за № 1125632 была произведена 14.02.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 и 38 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Для товаров 09 и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации № 1125632, установлен конвенционный приоритет от 15.08.2011.

Знак по международной регистрации № 1125632 представляет собой словесное обозначение «nest», выполненное оригинальным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 25.04.2014 мотивировано в заключении по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 1125632 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;

- со знаками по международным регистрациям №№ 773171 и 777241 (конвенционные приоритеты от 02.04.2001 и 21.08.2001), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на имя TELETECH INTERNATIONAL SA, Франция.

Также в заключении экспертизы указано, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 413050 снято в связи с отказом заявителя от притязаний в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ, изложенным в ответе на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1125632 на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.04.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на сходство знака по международной регистрации № 1125632 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 168134, товары, приведенные в перечнях данных регистраций, относятся к разным видам товаров;

- предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125632 испрашивается для следующего перечня товаров 09 класса МКТУ: «термостаты; системы климат-контроля, состоящие из цифрового термостата, который может контролироваться по беспроводной сети из удаленного местоположения; программное обеспечение для использования на компьютерах и портативных устройствах для контроля климата и энергии в домах и на предприятиях из удаленного местоположения»;

- товары «счетные машины» не могут являться однородными товарам «программное обеспечение для использования на компьютерах и портативных устройствах для контроля климата и энергии в домах и на предприятиях из удаленного местоположения», так как они имеют разное назначение;

- противопоставления международных регистраций №№ 773171 и 777241 указаны экспертизой ошибочно, так как согласно сведениям «ROMARIN» защита вышеуказанным знакам предоставлена в Российской Федерации только для услуг 35, 37 и 41 классов МКТУ (в частности, отсутствует в перечне товар «computers», указанный в заключении экспертизы);

- по мнению заявителя, противопоставления международных регистраций №№ 773171 и 777241 касались только услуг 35 класса МКТУ, которые заявитель просил исключить из заявленного объема притязаний.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.04.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125632 в отношении всех товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

Правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 1125632 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

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 № 1125632 представляет собой словесное обозначение «nest», выполненное оригинальным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается согласно возражению:

- с конвенционным приоритетом от 15.08.2011 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «thermostats; systèmes de climatisation comprenant un thermostat numérique pouvant être commandé à distance par un dispositif sans fil; applications logicielles à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs de poche pour réguler à distance la climatisation et la consommation d'énergie dans des logements et locaux d'entreprise» (термостаты; системы климат-контроля, состоящие из цифрового термостата, который может контролироваться по беспроводной сети из удаленного местоположения; программное обеспечение для использования на компьютерах и портативных устройствах для контроля климата и энергии в домах и на предприятиях из удаленного местоположения – перевод заявителя);

- с приоритетом от 14.02.2012 в отношении услуг 38 класса МКТУ: «transmission électronique de messages» (электронная передача сообщений – перевод <https://translate.yandex.ru>).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 168134 представляет собой словесное обозначение «NEST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита близким к стандартному шрифтом. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 168134 действует в отношении товаров 09, 16 и услуг 38 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 773171, зарегистрированный в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, представляет собой словесное обозначение «NEST CALL CENTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны словесных элементов «CALL CENTER».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 777241, зарегистрированный в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Nest call center», выполненных буквами латинского алфавита синего цвета в две строки, и изобразительных элементов в виде желтой горизонтальной черты, находящейся под словесными элементами, и расположенной справа от словесных элементов желтой фигуры округлой формы с размещенными внутри нее тремя синими овалами. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны словесных элементов «call center».

Анализ сходства знака «nest» по международной регистрации № 1125632 и противопоставленных товарного знака по свидетельству № 168134 и знаков по международным регистрациям №№ 773171 и 777241 показал, что они являются сходными ввиду следующего.

В знаке по международной регистрации № 1125632, также как и в товарном знаке по свидетельству № 168134 единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «nest» / «NEST», выполненный в латинице, обеспечивающий фонетическое и смысловое тождество данных обозначений, что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом. Некоторое различие данных обозначений по графическому фактору не влияет на вывод об их сходстве.

При сравнении знака «nest» по международной регистрации № 1125632 со знаком по международной регистрации № 777241 следует учитывать, что в комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, основными элементами являются словесные элементы, так как они легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

При этом поскольку в обоих противопоставленных знаках по международным регистрациям №№ 773171 и 777241 словесный элемент «NEST» / «nest» не составляет словосочетания с остальными словесными элементами знаков («CALL CENTER» / «call center»), признанными неохраняемыми элементами, то основным

индивидуализирующим элементом противопоставленных знаков является также словесный элемент «nest» / «NEST».

Таким образом, знак «nest» по международной регистрации № 1125632 сходен с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 773171 и 777241 ввиду их ассоциирования друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации № 1125632 и противопоставленные в заключении экспертизы товарные знаки являются сходными, что не оспаривается заявителем в возражении.

В отношении однородности товаров и услуг необходимо отметить следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 168134 распространяется, в том числе, на товары 09 и услуги 38 и 42 классов МКТУ, являющиеся однородными товарам и услугам 09 и 38 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125632.

Так, товары «термостаты», «системы климат-контроля, состоящие из цифрового термостата», указанные в перечне международной регистрации № 1125632, относятся к родовым группам товаров «приборы электрические», «приборы для контроля (проверки)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 168134, что приводит к выводу об их однородности.

При этом довод заявителя об узконаправленности таких товаров как «цифровые термостаты» не меняет вывода об их принадлежности к указанным общим родовым группам товаров, поскольку цифровой термостат – это, прежде всего, электрический прибор (устройство), выполняющий контрольную функцию (см. информацию в сети Интернет о цифровых термостатах: например, <http://cxem.net/house/1-186.php>, <http://osk-group.org/cifrovoyi-termostat-ter-9-siemens-3121-ispolzuetsya-v-sistemah-ventilyacii-i-otopleniya-s-elektrokaloriferami-1224.html>).

Кроме того, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство,

тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

В ситуации, когда сравниваемые обозначения являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, то есть почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

С учетом сказанного, товары «программное обеспечение для использования на компьютерах и портативных устройствах для контроля климата и энергии в домах и на предприятиях из удаленного местоположения», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «nest» по международной регистрации № 1125632, следует признать однородными товарам «магнитные носители информации» 09 класса МКТУ и услугам «прокат компьютеров, прокат средств компьютерного программного обеспечения, предоставление в аренду времени доступа к компьютерным базам данных» 42 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака «NEST» по свидетельству № 168134.

Также однородными являются и услуги 38 класса МКТУ сравниваемых перечней («электронная передача сообщений» и «связь»), поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Изложенное предопределяет вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 1125632 и товарного знака по свидетельству № 168134 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, являющихся однородными товарам 09 и услугам 38 и 42 классов МКТУ.

Что касается противопоставлений знаков по международным регистрациям №№ 773171 и 777241, то довод заявителя о том, что этим знакам правовая охрана в Российской Федерации предоставлена только для услуг 35, 37 и 41 классов МКТУ, не нашел своего подтверждения ни в материалах возражения, ни в сведениях, размещенных в общедоступной базе данных «ROMARIN» Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС), ни в официальном издании МБ ВОИС WIPO Gazette of International Marks № 6/2004.

При этом товары 09 и услуги 38 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125632, однородны товарам «appareils et instruments scientifiques, appareils pour le traitement de l'information» (научные приборы и инструменты, оборудование для обработки информации – перевод с французского <https://translate.yandex.ru>) 09 и услугам «télécommunications» (телекоммуникации – перевод с французского <https://translate.yandex.ru>) и «programmation informatique» (компьютерное программирование – перевод с французского <https://translate.yandex.ru>) 38 и 42 классов МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных международных регистраций №№ 773171 и 777241, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род и имеют одно назначение.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков по международным регистрациям №№ 1125632, 773171 и 777241 с учетом однородности товаров и услуг, указанных в перечнях регистраций, приводит к выводу о сходстве до степени смешения знака «nest» с противопоставленными знаками со словесными элементами «NEST CALL CENTER» / «Nest call center».

Резюмируя изложенное, коллегия считает решение Роспатента от 25.04.2014 правомерным и не находит оснований для его отмены.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2014.