

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, согласно которому 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 ранние приоритеты 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, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014713450 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

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 обозначение «УМНЫЙ ДОМ» по заявке №2014713450 с приоритетом от 22.04.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавным буквами русского языка. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание, образованное из двух лексических единиц русского языка, где «УМНЫЙ» - это прилагательное, имеющее значение: 1. обладающий умом, выражающий ум (*умный наставник; умное лицо; умная машина (перен.: выполняющая сложную, тонкую работу); умные книги (перен.: глубокие по содержанию); умные руки (перен.: о руках умелого человека, мастера)*); 2. Порожденный ясным умом, разумный (*умный поступок*), а «ДОМ» - существительное, означающее: 1. жилое (или для учреждения) здание (*каменный дом*); 2. свое жилье, а также семья, люди, живущие вместе (*дружить домами*); 3. место, где живут люди, объединенные общими интересами (*общеевропейский дом*); 4. учреждение, заведение, обслуживающее какие-нибудь общественные нужды (*дом отдыха; дом творчества; торговый дом*); 5. династия, род (*Царствующий дом Династии Романовых*), см. Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 176, 863.

Кроме того, согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. статью «Умный дом», <https://ru.wikipedia.org>) понятие «УМНЫЙ ДОМ» используется для обозначения жилого дома современного типа, организованного для проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологических устройств. Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбережение для всех пользователей.

Вышеуказанная статья также содержит информацию о том, что под «умным домом» обычно понимается интеграция следующих систем в единую систему управления зданием: система управления и связи; система отопления, вентиляции и

кондиционирования; система освещения; система электропитания здания; система мониторинга.

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.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 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, по мнению коллегии, 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.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713450 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №395009 [1], №396636 [2], №301384 [3], имеющих более ранние приоритеты и зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя иных лиц.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [3] являются словесными,

Умный

ДОМ

включают в свой состав словесный элемент « **ДОМ** », выполненный строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту; комплектование штата сотрудников; аудит; исследования в сфере бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); подготовка платежных документов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений; управление гостиничными делами; составление налоговых деклараций».

Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; мытье автомобилей; мытье окон; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и уход за часами».

Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карт, а также дебетовых, дисконтных, клубных карт и карт доступа; выпуск ценных бумаг и инвестирование;

клиринг; ликвидация торгово-промышленной деятельности; менеджмент финансовый; обслуживание по дебетовым картам; обслуживание по кредитным картам, а также по дебетовым, дисконтным, клубным картам и картам доступа; операции банковские через Интернет; оценка драгоценностей; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление недвижимостью; учреждение взаимовыгодных и услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; бани общественные; декоративно-пейзажное садоводство; диспансеры; дома отдыха или санатории; клиники; лечебницы; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь медицинская; садоводство; салоны красоты; санатории; услуги психологов; уход за газонами; уход за животными; физиотерапия; хирургия пластическая».

Анализ перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] показал, что приведенные в них услуги 35, 36, 37, 44 классов МКТУ соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается имеющееся сходство до степени смешения заявленного обозначения «УМНЫЙ ДОМ» и противопоставленных товарных

Умный

ДОМ

знаков «**ДОМ**» [1] – [3], обусловленное наличием в составе сравниваемых обозначений одного и того же индивидуализирующего словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ».

При этом необходимо указать, что коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №301384 [3] было отчуждено на имя заявителя. Вместе с тем, при обращении к сведениям, опубликованным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, коллегия установила, что

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. Однако заявителем по рассматриваемой заявке №2014713450 является компания с другим адресом юридического лица, а именно, ООО «Атлант», 452920, г. Агидель, ул. Первых Строителей, 14.

Учитывая, что у заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака адреса юридического лица отличаются, нет оснований для вывода о том, что права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №301384 [3] принадлежат заявителю.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] и однородность услуг, для сопровождения которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36, 37, 44 классов МКТУ.

Вместе с тем, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание фантазийный характер заявленного обозначения для части заявленных услуг 42 класса МКТУ и отсутствие выявленных сходных товарных знаков, зарегистрированных в отношении этих услуг, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713450 в отношении 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.