

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 28.07.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223769, при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**Connect**» с приоритетом от 29.04.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1223769 в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Заявителем является компания «BSH Hausgeräte GmbH», Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 26.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223769 в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 37 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1223769 не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраямых элементов. Словесные элементы «home Connect» указывают на свойства и назначение заявленных товаров и услуг 07, 09, 11, 37 классов МКТУ, а изобразительный элемент не обладает различительной

способностью, поскольку представляет собой символ беспроводной связи и широко используется различными производителями.

На основании изложенного, знаку по международной регистрации №1223769 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что изобразительный элемент не обладает различительной способностью и может быть включен в знак как неохраняемый элемент, поскольку не занимает в нем доминирующего положения;

- вместе с тем, изобразительный элемент может восприниматься потребителем как три геометрические дуги или как стилизованное изображение расходящихся водяных волн, но необязательно как радиоволн, так как для восприятия символа в качестве расходящихся радиоволн необходимо добавить дополнительно стилизованное изображение антенны;

- словесный элемент «home Connect», являющийся лексической единицей английского языка, может быть переведен на русский язык как «домашний и соединять»;

- заявленное сочетание слов не имеет какого-либо смысла, является фантазийным или изобретенным по отношению к заявленным товарам и услугам;

- значение слова «домашний» относится к дому, семье, частному быту и используется в следующих сочетаниях «домашние дела», «домашняя хозяйка», «домашний ребенок» и т.д., то есть не имеет никакого значения к слову «соединять»;

- слово «соединять» означает «составить из много (многих) одно целое, объединить, слить воедино» и используется в сочетании «соединить свои силы», «соединить усилия» и т.д., то есть не имеет никакого отношения к слову «домашний»;

- в сочетании слов «домашний, соединять» отсутствует какая-либо смысловая связь, следовательно, обозначение должно рассматриваться как фантазийное;

- в силу изложенного смыслового значения заявленного обозначения оно не может указывать на назначение и качество товаров, представляющих собой бытовые приборы;

- заявленное обозначение рекламируется в сети Интернет в отношении заявленных товаров и услуг, в силу чего оно приобрело различительную способность в результате его использования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223769 в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 37 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявителем была представлена распечатка (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (29.04.2014) знака по международной регистрации №1223769 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).


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, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; 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 (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак по международной регистрации №1223769 представляет собой  комбинированное обозначение «**home Connect**», включающее словесные элементы «home» «Connect», выполненные в две строки буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В конце слова «home» расположен изобразительный элемент в виде трех дуг. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 37 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации показал, что входящие в его состав словесные элементы представляют собой словосочетание, образованное из двух лексических единиц английского языка, где слово «home» имеет значение: дом, жилище, домашний очаг и т.д.; слово «Connect» означает: соединять, связать, сочетать и т.д. В этой связи, словосочетание «home Connect» в целом может быть переведено как «домашнее соединение», «домашнее совмещение чего-либо».

Кроме того, согласно общедоступным сведениям сети Интернет (http://universal_en_ru.academic.ru/764462/connected_home) (универсальный англо-русский словарь) обозначение «home Connect» может также быть интерпретировано как «connected home» - «умный дом», среда обитания с мультимедийными и сетевыми возможностями (создание внутри дома сетевой инфраструктуры дистанционного управления автоматикой и безопасностью). 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 при помощи смартфонов и планшетов обеспечивает удаленное управление и контроль домом.

В сети Интернет содержится также информация о том, что под «умным домом» обычно понимается интеграция следующих систем в единую систему управления зданием: система управления аудио и видео электроникой, система управления и связи; система отопления, вентиляции и кондиционирования; система освещения; система электропитания здания; система мониторинга, удалённое управление электроприборами, приводами механизмов и всеми системами автоматизации.

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 знак по международной регистрации №1223769 в отношении заявленных товаров, относящихся к бытовой технике (07 класс МКТУ), оборудованию для приготовления и обработки пищевых продуктов, приборам для нагрева и охлаждения, устройствам для сушки и т.д. (11 класс МКТУ), устройствам и программам обработки данных для управления и эксплуатации бытовой техники, программному обеспечению и т.д. (09 класс МКТУ), и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию бытовой и кухонной техники, не способен выполнять

индивидуализирующую функцию знака, не обладает различительной способностью, указывает на свойство и назначение товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1223769 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Также коллегией были приняты во внимание следующие обстоятельства. На имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку



«home connect» по международной регистрации №1120229 с конвенционным приоритетом от 27.07.2011 с исключением из правовой охраны словесных элементов «home connect». По имеющимся в распоряжении коллегии сведениям, заявителем не было оспорено вынесенное Роспатентом решение с исключением из правовой охраны словесных элементов.

Представленная заявителем на заседании коллегии распечатка (1) не может быть принята во внимание, поскольку представляет собой деловую переписку на иностранном языке без перевода. Сведения о том, что первое использование знака «home connect» в Интернете состоялось в августе 2014 года, не подтверждены документальными доказательствами, то есть не представлено информации когда, кем и в какое время обозначение вводилось в гражданский оборот.

Входящий в состав знака по международной регистрации изобразительный элемент в виде стилизованного изображения трех дуг, является неохраноспособным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1223769 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2016.