

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 12.07.2018, поданное компанией Google LLC, США (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652608, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017723959 с приоритетом от 15.06.2017 зарегистрирован 18.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №652608 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «МАРС», г. Смоленск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

Droidne 

обозначение « », состоящее из словесного элемента «Droidne», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной пчелы, расположенной в конце словесного элемента.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №652608 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесные товарные знаки со словесным элементом «ANDROID» по свидетельствам №375862, №403713, №588831, зарегистрированные для ряда товаров и услуг, в том числе товаров 09 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак со словесным элементом «ANDROID» по свидетельству №477401, зарегистрированный для ряда товаров и услуг, в том числе услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак со словесными элементами «ANDROID ONE» по свидетельству №562785, зарегистрированный для товаров 9 класса МКТУ «мобильные телефоны; устройства периферийные мобильных телефонов; фотоаппараты; процессоры [центральные блоки обработки информации]; батареи электрические; микросхемы памяти для компьютеров; карты памяти для компьютеров»;

- лицо, подавшее возражение, также производит и продает аппаратно-программную платформу и оказывает ряд услуг с использованием обозначений «ANDROID» и «ANDROID ONE», что является широко известным фактом, не требующим специального доказывания;

- словесный элемент «DROIDNE» оспариваемого обозначения представляет собой сокращение от «ANDROID ONE» с учетом того, что «droid» - общепринятое сокращение от android. Таким образом, обозначения сходны до степени смешения;

- товары и услуги 09 и 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых произведены регистрации на имя лица, подавшего возражение, и товары и услуги 09, 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации, также очевидным образом однородны;

- у потребителя может возникнуть ошибочное впечатление о том, что соответствующие товары произведены тем же производителем или одобрены им.

Это создает опасность смешения товарных знаков на рынке и в сознании потребителей, а также, независимо от наличия у лица, подавшего возражение, товарных знаков, опасность введения потребителя в заблуждение ввиду известности товаров и услуг «ANDROID» и «ANDROID ONE».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №652608 недействительной в отношении всех товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не присутствовал на заседании коллегии и отзыв не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.06.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №652608 представляет собой

Droidne 

комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «Droidne», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной пчелы, расположенной в конце словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ANDROID» по свидетельству №375862 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «ANDROID» по свидетельству №403713 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «**ANDROID**» по свидетельству №588831 является словесным, выполненным стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «**ANDROID**» по свидетельству №477401 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «**ANDROID ONE**» по свидетельству №562785 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [5].

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать компанию Google LLC, США, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №652608.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «Droidne» оспариваемого товарного знака не является сходным до степени смешения со словесными элементами «**ANDROID**» и «**ANDROID ONE**» противопоставленных товарных знаков [1-5], поскольку различаются начальными частями, что имеет наибольшее значение при восприятии потребителями обозначений (согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом

Роспатента от 31.12.09 № 197), а также конечными частями. Кроме того, противопоставленный товарный знак [5] содержит дополнительный словесный элемент «ONE», что усиливает фонетическое отличие между ним и оспариваемым товарным знаком.

Анализ по семантическому фактору сходства показал следующее.

Словесный элемент «ANDROID» противопоставленных товарных знаков [1-5] является словом английского происхождения (см. Интернет, словари Translate.Ru) и означает «андроид» (робот). Словесный элемент «ONE», входящий в состав противопоставленного товарного знака [5], также имеет значение и переводится с английского языка как «один; раз; единственный».

Однако, словесный элемент «Droidne» оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения. Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; гарнитуры беспроводные для телефонов; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные;

диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; манипуляторы типа <мышь> [периферийное оборудование]; аппараты телефонные; аппараты для передачи звука; аппараты фототелеграфные; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотоаппаратов; клавиатуры компьютеров; коврики для <мыши>; микропроцессоры; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; пейджеры; переводчики электронные карманные; передатчики телефонные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смартфоны; стойки для фотоаппаратов; сумки для переносных компьютеров; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; фильтры [фотография]; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые;

фотоувеличители; футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чипы [интегральные схемы]; шнуры для мобильных телефонов; штативы для фотоаппаратов; экраны [фотография]; видеоискатели для фотоаппаратов; диски магнитные; картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; кассеты для фотопластинок; катушки [фотография]; лампы-вспышки [фотография]; лампы для фотолабораторий; наушники; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приспособления для сушки, используемые в фотографии; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; резервуары промывочные [фотография]; сушилки [фотография]; устройства для сушки фотоснимков; устройства для центровки диапозитивов; устройства фотокопировальные [фотографические]» содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными: с товарами 09 класса МКТУ «компьютерное аппаратное обеспечение; компьютерное программное обеспечение» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 09 класса МКТУ «мобильные устройства и периферийные устройства» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические, а именно мобильные телефоны, устройства чтения смарт-карт, устройства для осуществления бесконтактного платежа, использующие технологию коммуникации ближнего поля с целью облегчения проведения коммерческих операций через электронные средства с помощью беспроводной связи, глобальных компьютерных сетей и мобильных устройств связи; устройства с поддержкой технологии коммуникации ближнего поля (NFC); считывающие устройства с поддержкой технологии коммуникации ближнего поля (NFC); компьютерное программное обеспечение, поддерживающее проведение коммерческих операций через электронные средства с помощью беспроводной связи, глобальной компьютерной сети и мобильных устройств связи; компьютерное программное обеспечение, а именно электронные финансовые платформы, совмещающие различные виды проведения платежей в интегрированном мобильном устройстве и в среде, использующей интернет-

технологии; магнитные кредитные карты; магнитные дебетовые карты; компьютерное программное обеспечение для хранения, передачи, представления, проверки, идентификации и изъятия в электронном виде информации о купонах, скидках, поощрениях и специальных предложениях; компьютерное программное обеспечение для использования в области программ лояльности потребителей и клубных карт в том числе для доступа к набранным баллам и их использования» противопоставленного товарного знака [3], с товарами 09 класса МКТУ «мобильные телефоны; устройства периферийные мобильных телефонов; фотоаппараты; процессоры [центральные блоки обработки информации]; батареи электрические; микросхемы памяти для компьютеров; карты памяти для компьютеров» противопоставленного товарного знака [5], поскольку относятся к компьютерам и периферийным устройствам для компьютера, оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения, носителям информации, мобильным устройствам, к фототоварам, и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство

рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные <оплата за клик>/услуги PPC», содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к одному виду услуг в области рекламы и услугам в сфере бизнеса, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-5] вывод об однородности товаров и услуг не учитывается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №652608 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №652608 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №652608 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров и услуг, ни относительно места производства товаров и оказания услуг, поскольку не несет в

себе информации относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего эти услуги.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами и услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652608 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

От лица, подавшего возражение, 09.11.2018 поступило особое мнение, в котором приведен довод о том, что сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что правообладатель - ООО «МАРС» оспариваемого товарного знака использовал веб-сайт DROIDONE.RU, где в обозначении DROIDONE (в частности, в доменном имени) и буква «О» занимает то же положение, что и в словесных элементах «ANDROID ONE».

Следует отметить, что указанный довод, является не убедительным, поскольку не имеет отношение к проанализированному выше сходству обозначений, кроме того, касается иного обозначения, в связи с чем, не относится к настоящему делу.

Довод о том, что данные оператора, указанного выше сайта заменены на ООО «МАРС ПЛЮС» с тем же юридическим адресом в той же квартире, не является существенным и не может быть учтен при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №652608 по основаниям предусмотренным пунктом 3, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Остальные доводы, относительно сходства обозначений, изложенные в особом мнении, повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2018,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №652608.**