

**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.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.04.2015) 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].

Противопоставленный знак по международной регистрации №777241



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].

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «NEST» («NEST» в переводе с английского языка имеет значение «гнездо»).

Что касается визуально признака сходства при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Относительно графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] следует отметить, что графически сравниваемые знаки не являются сходными, однако наличие полного фонетического и семантического вхождения заявленного обозначения в противопоставленный знак [2], способно вызвать у потребителей ассоцирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2], показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, представленные в перечне заявленного знака (Climate control system consisting of a digital thermostat that automatically sets climate conditions based on prior and historical patterns of climate settings selected by users; climate control system consisting of a digital thermostat that can be controlled wirelessly from a remote location; software application for use on computers and hand-held devices to control climate and energy usage in homes and businesses from a remote location; electronic devices for environmental monitoring, control, and automation; computer software for use in environmental monitoring, control, and automation systems; electronic devices and computer software that allow users to remotely interact with environmental monitoring, control, and automation systems; electronic devices and computer software that allow the sharing and transmission of data and information between devices for the purposes of facilitating environmental monitoring, control, and automation) и противопоставленных знаков [1-2] (Scientific apparatus and instruments, data processing equipment and computers) являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 38 класса МКТУ (Electronic transmission of messages) заявленного знака являются однородными с услугами 38 класса МКТУ (Telecommunications) противопоставленных знаков [1-2] поскольку относятся к услугам в области передачи данных и соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ (Computer services, namely, providing a website featuring technology that allows users to monitor and control a climate control system at a remote location; computer services, namely, providing an internet site featuring technology for use in environmental monitoring, control, and automation systems;

computer services, namely, providing an internet site featuring technology that allows users to remotely interact with environmental monitoring, control, and automation systems; platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use with environmental monitoring, control, and automation systems; software as a service (SAAS) services featuring computer software for use with environmental monitoring, control, and automation systems) заявленного знака являются однородными с услугами 42 класса МКТУ (Expert computer software support, computer programming, computer consulting, maintenance of computer software, specialized computer advice, consultancy in the field of computer hardware; data processing consulting) противопоставленного знака [1] и с услугами 42 класса МКТУ (Technical software support, computer programming, computing consulting, software maintenance, technical computer consulting, computer consulting) противопоставленного знака [2] поскольку относятся к техническому программному обеспечению и услугам в области компьютерных технологий, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1201816 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Доводы заявителя о том, что им ведется разбирательство относительно действительности прав противопоставленных знаков [1-2] ввиду их неиспользования на территории Российской Федерации не могут быть приняты во внимание, поскольку в настоящее время никаких сведений о том, что правовая охрана указанных знаков прекращена, не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2016.**