

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 31.03.2020, поданное Непубличным акционерным обществом "Национальная спутниковая компания", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730677, при этом установила следующее.

**ТРИКОЛОР УМНЫЙ ДОМ**

Обозначение «» по заявке № 2018730677 подано 20.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 04.12.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730677 в отношении товаров 09, услуг 35, 37, 38, 45 классов и части услуг 42 класса МКТУ с указанием словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемого.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг в связи с его несоответствием пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «умный дом» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 09, 35, 37, 38, 45 классов и следующей части заявленных услуг 42 класса: «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; установка программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая».

Вместе с тем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части услуг 42 класса МКТУ, так как оно сходно с товарным знаком «УМНЫЙ ДОМ», по свидетельству № 659076 с приоритетом от 22.04.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Атлант", 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 25/1, кв. 59 для однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 31.03.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.12.2019, отметив, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №659076 передано Обществом с ограниченной ответственностью "Атлант" в пользу заявителя. Кроме

того, заявитель сообщает о согласии с указанием элемента «УМНЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемого.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 04.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018730677 в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ с указанием словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными. С учетом даты (20.07.2018) поступления заявки № 2018730677 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленное обозначение « **ТРИКОЛОР УМНЫЙ ДОМ** » по заявке № 2018730677 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается для товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **УМНЫЙ ДОМ** » по свидетельству № 659076 с приоритетом от 22.04.2014 является словесным,

выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений в данном случае обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением товарного знака

« **УМНЫЙ ДОМ** » по свидетельству №659076 в состав заявленного обозначения « **ТРИКОЛОР УМНЫЙ ДОМ** ».

В своем возращении заявитель не оспаривает правомерность упомянутых противопоставлений, однако, указывает на обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится регистрация договора от 13.02.2020 с номером РДО325212 об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак №659076 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, на имя заявителя по заявке №2018730677. Дата внесения соответствующей записи в Государственный реестр – 13.02.2020.

Оставшиеся в охране услуги 36 и 44 классов МКТУ противопоставленного товарного знака не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания обозначения по заявке №2018730677 несоответствующим требованиям пункта 6 с статьи 1483 Кодекса, устранены.

Что касается указания словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемого в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 45 классов и части услуг 42 класса МКТУ, то заявитель не оспаривает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса в этой части.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2020, изменить решение Роспатента от 04.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018730677.**