

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.03.2020 возражение, поданное Непубличным акционерным обществом «Национальная спутниковая компания», 196105, Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730682, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **УМНЫЙ ДОМ** » по заявке №2018730682 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.12.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 45 классов МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн

художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция 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» с исключением из правовой охраны товарного знака словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент «УМНЫЙ ДОМ» является неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг.

В отношении части услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; контроль качества; предоставление информации в области компьютерных технологий и

программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги научных лабораторий» заявленное обозначение сходно с товарным знаком «**УМНЫЙ ДОМ**» (свидетельство №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 (452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых Строителей, 14) для однородных услуг 42 класса МКТУ.

Умный **ДОМ**

Противопоставления «**ДОМ**» по свидетельствам №396636, №395009 сняты в связи с предоставлением письма-согласия от правообладателя указанных товарных знаков.

В поступившем возражении заявитель указал, что не возражает против исключения из правовой охраны товарного знака словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ», при этом отметил, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №659076 более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ в связи с регистрацией договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак на его имя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018730682 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.07.2018) поступления заявки №2018730682 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 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 требованиями 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами,
характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;

- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Обозначение « **УМНЫЙ ДОМ** » по заявке №2018730682, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 20.07.2018, является комбинированным, включает в свой состав геометрические фигуры сложной формы, а также словесные элементы «ТРИКОЛОР» и «УМНЫЙ ДОМ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словосочетание «УМНЫЙ ДОМ», 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.

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. статью «Домашняя автоматизация», <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.

В настоящее время 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.

Наиболее распространенные примеры автоматических действий в «умном доме» - автоматическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы отопительной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, возгорании или протечке воды (см. https://yandex.ru/search/?text=умный_дом&lr=213, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://mimismart.ru>, <https://www.inspectorgadgets.ru/post/smart-home-explained>, <https://lifehacker.ru/umnyj-dom-rubetek/>, <https://domintellect.ru/>).

С учетом вышеизложенной информации следует констатировать, что словесный элемент «УМНЫЙ ДОМ» является неохраняемым для приведенных в заявленном перечне товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ,

относящихся к системам автоматизации и связанных с ними услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров и услуг, а также их назначение. С неохраноспособностью словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ» заявитель не спорит.

Также необходимо отметить, что отказ в государственной регистрации



заявленного обозначения « **УМНЫЙ ДОМ** » в качестве товарного знака для части заявленных услуг 42 класса МКТУ основан на выводе о сходстве этого обозначения до степени смешения с товарным знаком « **УМНЫЙ ДОМ** » (свидетельство №659076 с приоритетом от 22.04.2014), принадлежащим ООО «Атлант», г. Уфа.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №659076 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ по договору №РД0325212, зарегистрированному Роспатентом 13.02.2020. Товарному знаку, зарегистрированному в результате регистрации указанного договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак в отношении части услуг присвоен номер свидетельства №746787.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018730682, основанную на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018730682 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием при этом словесного элемента «УМНЫЙ ДОМ» в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание все 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 №2018730682.