

**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<sup>🐝</sup>

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 представлена 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 медиа средствах 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 регистрация 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 заявлении 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



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; видоискатели 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 считающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считающие 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]; шнурки 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);читывающие 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; помочь 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 РРС», 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 медиа средствах 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 несходстве 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, маркованные 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.**