

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.08.2022, поданное компанией «Google LLC», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021735737 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021735737, поданной 08.06.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

GOOGLE ORION

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:


Роспатентом 18.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021735737 в отношении всех товаров 09, услуг 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:




- «  » [2], зарегистрированным ранее по свидетельству № 733725 с




приоритетом от 24.12.2018; «  » [3], зарегистрированным ранее по свидетельству № 477291 с приоритетом от 17.05.2011 (срок действия регистрации продлен до 17.05.2031), на имя Немировского Максима Станиславовича, 660054, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 132, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;



- с серией товарных знаков «  » [4], зарегистрированным ранее по

свидетельству № 686556, приоритет от 30.06.2017, «  » [5], зарегистрированным ранее по свидетельству № 686557 с приоритетом от 30.06.2017,




«  » [6], зарегистрированным ранее по свидетельству № 687460 с приоритетом от 23.06.2017, на имя «ПОЛАНКО ХОЛДИНГС ЛТД», Корнер Хатсон и Эйре Стрит, Блейк Билдинг, Сьют 302, Белиз Сити, Белиз, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;




- «  » [7], зарегистрированным ранее по свидетельству № 680862,




приоритет от 21.02.2017, «  » [8], зарегистрированным ранее по свидетельству № 679900 с приоритетом от 21.02.2017, на имя «ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД», Корнер Хатсон и Эйре Стрит, Блейк Билдинг, Сьют 302, Белиз Сити, Белиз, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;




- «  » [9], зарегистрированным ранее по свидетельству № 449822, приоритет от 15.10.2009 (срок действия регистрации продлен до 15.10.2029),



«  » [10], зарегистрированным ранее по свидетельству № 449821 с приоритетом от 15.10.2009 (срок действия регистрации продлен до 15.10.2029), на

имя ЗАО «Научно-внедренческое предприятие «Болид», 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, корп. 11, пом. 205, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09, услугам 42 классов МКТУ;



- «» [11], зарегистрированным ранее по свидетельству № 490407, с приоритетом от 14.11.2011 (срок действия регистрации продлен до 14.11.2031), на имя ООО «Управляющая Инвестиционная Компания «Орион-недвижимость», 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.20, пом.7-Н, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим вхождением словесных элементов «Orion» и «Орион» противопоставленных товарных знаков [2-11], выполняющих основную индивидуализирующую функцию, на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение, в состав заявленного обозначения [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.08.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2022. Доводы возражения, поступившего 17.08.2022, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание, искусственно созданное заявителем в виде комбинации первого искусственно образованного слова наименования его компании, являющимся зарегистрированным товарным знаком (свидетельства №№ 696997, 191819, 600433 и 603893) и слова "ORION", в переводе с английского языка на русский язык означающего: «Орион, цвет голландской глазури»;

- именно слово «GOOGLE», занимающее доминирующее начальное положение в заявленном обозначении [1], обуславливает его фантазийный характер в целом, и позволяет однозначно ассоциировать его именно с компанией заявителя;

- присутствие слова «GOOGLE» в заявленном обозначении [1] обуславливает отсутствие его семантического значения. Элемент «GOOGLE» находится в начале заявленного обозначения [1]. Восприятие потребителем словесного обозначения [1] осуществляется при его прочтении, т.е. слева направо. Следовательно, именно первая

часть обозначения [1] играет основную роль в его звуковом восприятии, и акцентируют внимание потребителя;

- существуют зарегистрированные товарные знаков на имя различных правообладателей, включающих "ORION" в качестве элемента (свидетельства №№ 874986, 875049, 884528 и т.д.). Наличие дополнительных словесных и/или изобразительных элементов в вышеуказанных обозначениях обуславливает возможность однозначно отличать их друг от друга и исключает какую-либо возможность их смешения в сознании потребителя;

- часть противопоставленных товарных знаков включают слово «ORION/ОРИОН» - созвездие в области небесного экватора, названное в честь мифологического Ориона.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой искусственно образованное словосочетание «ОРИОН ТЕЛЕКОМ», означающее «телекоммуникационная компания Орион», «рынок телекоммуникационных услуг Орион». Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой искусственно образованное словосочетание из слов русского и английского языка «ОРИОН ТЕЛЕКОМ NETWORK COMMUNICATIONS», означающее «телекоммуникационная компания Орион сетевые технологии», «рынок телекоммуникационных услуг Орион сетевые технологии». Противопоставленный товарный знак [11] представляет собой искусственно образованное словосочетание из слов русского языка «ОРИОН НЕДВИЖИМОСТЬ». Представляется очевидным отсутствие прямых ассоциаций между заявленным обозначением [1] и противопоставленными товарными знаками [2-11] ввиду различия их семантического значения;

- отличие заявленного обозначения [1] от противопоставленных товарных знаков [2-11] определяется разным составом и количеством буквенных и словесных элементов, а также разным графическим решением и цветовой гаммой;

- фонетическое различие сравниваемых словесных обозначений [1] и [2-11] обусловлено различием их звучания, разным количеством букв и звуков, разной фонетической длиной, ударением, а также присутствием в заявленном обозначении [1] последовательности [гугл] в начальной позиции;

- компания заявителя хорошо известна российскому потребителю в качестве поставщика услуг поискового сервиса «GOOGLE», занимающего вторую позицию среди поисковых сервисов, используемых в России;
- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков с элементом «GOOGLE» (свидетельства №№ 191819, 600433, 603893, 623365, 696997, 506521, 495767, 723679, 760394, 580337 и т.д.);
- наличие доминирующего словесного элемента «GOOGLE» в начальной позиции исключает какой-либо риск смешения заявленного обозначения [1] в гражданском обороте или в сознании потребителя с товарными знаками [2-11], продукцией и услугами других производителей и обуславливает восприятие данного обозначения как продолжение серии знаков "GOOGLE".

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.08.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне. В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- копия решения Роспатента от 18.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021735737 – [12];
- сведения о товарных знаках заявителя со словом «ORION/ОРИОН» – [13];
- переводчик слова «ORION», в переводе с английского языка на русский язык означающего «Орион, цвет голландской глазури» – [14];
- сведения о противопоставленных товарных знаках №№ 686556, 686557, 687460, 680862, 679900, 449821 и 449822, представляющих собой слово «ORION/ОРИОН» - созвездие в области небесного экватора, названное в честь мифологического Ориона – [15];
- сведения о противопоставленном товарном знаке № 477291, представляющем собой искусственно образованное словосочетание «ОРИОН ТЕЛЕКОМ», означающее «телекоммуникационная компания Орион», «рынок телекоммуникационных услуг Орион» – [16].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора,

надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения по заявке № 2021735737 состоялось в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.06.2021) заявки № 2021735737 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

GOOGLE ORION


[1] представляет собой словесное обозначение. Регистрация заявленного

обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.


В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки:



- «  » [2] по свидетельству № 733725 с приоритетом от 24.12.2018 (слова "ТЕЛЕКОМ", "NETWORK COMMUNICATIONS" – неохранные элементы);




«  » [3] по свидетельству № 477291 с приоритетом от 17.05.2011 (срок действия регистрации продлен до 17.05.2031), слово «Телеком» - неохранный элемент. Правообладатель: Немировский Максим Станиславович, г. Красноярск. Правовая охрана товарных знаков [2,3] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств;




- «  » [4] по свидетельству № 686556, приоритет от 30.06.2017,



«  » [5] по свидетельству № 686557 с приоритетом от 30.06.2017,



«  » [6] по свидетельству № 687460 с приоритетом от 23.06.2017.

Правообладатель: «ПОЛАНКО ХОЛДИНГС ЛТД», Белиз. Правовая охрана товарных знаков [4-6] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств;



- «  » [7] по свидетельству № 680862, приоритет от 21.02.2017,




«  » [8] по свидетельству № 679900 с приоритетом от 21.02.2017.

Правообладатель: «ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД», Белиз. Правовая охрана товарных знаков [7,8] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств;

- « **ОРИОН** » [9] по свидетельству № 449822, приоритет от 15.10.2009 (срок действия регистрации продлен до 15.10.2029), « **ORION** » [10], зарегистрированным ранее по свидетельству № 449821 с приоритетом от 15.10.2009 (срок действия регистрации продлен до 15.10.2029). Правообладатель: ЗАО «Научно-внедренческое предприятие «Болид», Московская обл., г. Королев. Правовая охрана товарных знаков [9,10] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств;



- «  » [11] по свидетельству № 490407, с приоритетом от 14.11.2011 (срок действия регистрации продлен до 14.11.2031), слово «Недвижимость» - неохраняемый элемент. Правообладатель: ООО «Управляющая Инвестиционная Компания «Орион-недвижимость», Санкт-Петербург. Правовая охрана товарного знака [11] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков [2-11] являются словесные элементы: «ORION/ОРИОН». Заявленное обозначение [1] состоит из словесных элементов «GOOGLE» и «ORION», которые не образуют устойчивого неделимого словосочетания и воспринимаются по отдельности.

Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-11] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ORION/ОРИОН». «ORION» - в переводе с английского языка на русский язык означает: «Орион, созвездие Ориона»

(см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/orion/en/ru/>). Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-11] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием дополнительных изобразительных элементов, использованием разных шрифтов, а также цветового сочетания. Данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Однако, выполнение словесных элементов «ORION» в заявленном обозначении [1] и противопоставленных товарных знаков [4-6,8,10] буквами латинского алфавита визуально сближает сравниваемые обозначения. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-11] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, словесные элементы сравниваемых обозначений [1] и [2-11] обладают фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ORION/ОРИОН».

Анализ однородности сравниваемых товаров 09, услуг 36, 38, 42 классов МКТУ классов МКТУ, указанных в перечне, показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«загружаемое программное обеспечение для мобильных устройств для обработки финансовых микротранзакций; загружаемое программное обеспечение для мобильных устройств для обработки финансовых микротранзакций для покупки доступа к беспроводным и сотовым сетям; загружаемое программное обеспечение для мобильных устройств для управления роумингом в беспроводных и сотовых сетях»* обозначения [1] и товары

09 класса МКТУ «компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; микропроцессоры; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; устройства периферийные компьютеров; интерфейсы для компьютеров; книги электронные; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]» противопоставленных товарных знаков [4-6], товары 09 класса МКТУ «блоки памяти для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; переводчики электронные карманные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]» товарных знаков [7,8] либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию «оборудование компьютерное», имеют общее назначение, общий круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Кроме того, товары 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для

компьютеров» противопоставленных товарных знаков [4-8] являются однородными заявленными услугами 42 класса МКТУ *«программное обеспечение как услуга (SAAS) для обработки финансовых микротранзакций; программное обеспечение как услуга (SAAS) для обработки финансовых микротранзакций и электронных платежей для покупки доступа к беспроводным и сотовым сетям»*, поскольку они являются сопутствующими в гражданском обороте, имеют общее назначение, общий круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«загружаемое программное обеспечение для мобильных устройств для обработки финансовых микротранзакций для покупки доступа к беспроводным и сотовым сетям; загружаемое программное обеспечение для мобильных устройств для управления роумингом в беспроводных и сотовых сетях»* и товары 09 класса МКТУ *«оборудование интегрированных систем безопасности, включающее устройства контроля и управления доступом»* противопоставленных товарных знаков [9,10] имеют общее назначение, круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«финансовые услуги, а именно предоставление электронной обработки финансовых микротранзакций и электронных платежей посредством глобальной компьютерной сети; финансовые услуги, а именно предоставление электронной обработки финансовых микротранзакций и электронных платежей посредством глобальной компьютерной сети для приобретения доступа к беспроводным и сотовым сетям»* обозначения [1] и услуги 36 класса МКТУ *«кредитно-денежные операции»* товарного знака [11] относятся к одному роду *«операции финансовые»*, имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ *«услуги беспроводного роуминга, а именно предоставление доступа к беспроводным сетям и сетям сотовой телекоммуникационной связи»* и услуги 38 класса МКТУ *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете;*

обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; радиосвязь; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» противопоставленных товарных знаков [2,3] представляют собой телекоммуникационные услуги, имеют общее назначение (для обеспечения связи), общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-11] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 36, 38, 42 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09, услуг 36, 38, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя о регистрации на его имя товарных знаков, включающих словесный элемент «GOOGLE», а также о регистрации на имя иных лиц товарных знаков с элементом «ORION» не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя их обстоятельств каждого конкретного дела. При этом, как было установлено выше, заявленное обозначение [1] не образует устойчивое словосочетание, позволяющее рассматривать его в качестве неделимой конструкции.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2022.