

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2025, поданное Хакимовым Робертом Хаккиевичем, город Нижневартовск (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704149, при этом установила следующее.

Заявка №2024704149 на регистрацию обозначения «**IGPLAY**» была подана на имя заявителя 19.01.2024 в отношении товаров 09 класса МКТУ «*3D-очки*».

Решением Роспатента от 29.11.2024 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарным знаком «**GPLAY**» по свидетельству №590606 с приоритетом от 23.07.2015, зарегистрированным на имя Гугл ЭлЭлСи, 1600 Амфисиета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния

94043, Соединённые Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Экспертизой была принята во внимание корреспонденция от 04.10.2024, содержащая письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от компании «Гугл ЭлЭлСи», 1600 Амфисиета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, Соединённые Штаты Америки. Однако, в корреспонденции от 04.10.2024 отсутствует доверенность, которая бы подтверждала полномочия «Christine Hsieh» на подписание писем-согласий от имени «Гугл ЭлЭлСи», а также перевод письма-согласия на русский язык, в связи с чем письмо-согласие не было учтено экспертизой.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем была получена доверенность, заверенная в нотариальном порядке, согласно которой Christine Hsieh является уполномоченным лицом компании «Гугл ЭлЭлСи». Заявитель подтвердил, что Christine Hsieh, за подписью которой было получено письмо-согласие, имеет соответствующие полномочия.

На основании изложенного в возражении, поступившем 05.03.2025, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в полученном письме-согласии.

Оригинал указанного письма-согласия поступил в Роспатент на стадии экспертизы 04.10.2024.

В корреспонденции, поступившей 25.03.2025, лицом, подавшим возражение, приобщена копия акта делегирования полномочий от 14.12.2024 от компании «Google LLC» в пользу Christine Hsieh, представляющего ей право подписания документов на неисключительной основе в качестве уполномоченного лица, с нотариально заверенным переводом.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.01.2024) заявки №2024704149 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное словесное обозначение «IGPLAY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черно-белом цветовом исполнении в отношении товаров 09 класса МКТУ «3D-очки».

Противопоставленный товарный знак «GPLAY» по свидетельству №590606 является словесным. Словесный элемент «GPLAY» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №590606 обусловлено полным совпадением конечной части «GPLAY», а также наличием общих букв и звуков. Начальная буква «I» в заявленном

обозначении не устраняет сходство до степени смешения.

Следует отметить, что выполнение знаков с использованием стандартного шрифта буквами одного алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально.

Анализ словарных источников показал, что словесный элемент «GPLAY» заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Поскольку товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, тождественны товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака, то противопоставленный товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением в отношении совпадающих товаров.

Заявитель в возражении не оспаривает сходство знаков и однородность товаров, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №590606 на регистрацию товарного знака по заявке №2024704149 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

В материалах дела содержится утверждение экспертизы о том, что представленное письмо-согласие подписано лицом (Christine Hsieh), полномочия которого документально не подтверждены. Вместе с тем,

согласно приобщённому акту делегирования, Christine Hsieh является уполномоченным представителем «Google LLC» и обладает правом действовать от имени данного юридического лица.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704149, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2025, отменить решение Роспатента от 29.11.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2024704149.