

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 28.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.08.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718057/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гукит», г. Брянск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010718057/50 с приоритетом от 03.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «GOOKIT» выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 05.08.2011 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ. В отношении остальной части заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- со знаком «Google» по международной регистрации №881006 с приоритетом от 12.01.2006 в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ [1];
- со знаком «GOOGLE» по международной регистрации №926052 с конвенционным приоритетом от 02.03.2006 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ [2];

- со знаком «GOOGLE WAVE» по международной регистрации №1024149 с конвенционным приоритетом от 19.06.2009 в отношении однородных услуг 38, 42 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «GOOGLE» по свидетельству №191819 с приоритетом от 15.03.1999 в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «GOOGLE» по свидетельству №320546 с приоритетом от 08.04.2005 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «GOOGLE ADWORDS» по свидетельству №339678 с приоритетом от 03.10.2006 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [6];

- со знаком «GOOGLE LATITUDE» по международной регистрации №1030711 с конвенционным приоритетом от 25.09.2009 в отношении однородных товаров 09 услуг 42 классов МКТУ [7].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;
- заявленное обозначение является фантазийным и произносится в два слога;
- заявленное обозначение имеет следующее значение: «GOOKIT – GOOD to Know IT», тогда как обозначение «Google» произошло от слова «googol», означающего цифру один со ста нолями;
- заявленное обозначение повторяет фонетически фирменное наименование предприятия заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 05.08.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (03.06.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «GOOKIT» выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по международной регистрации №881006 представляет собой словесное обозначение «Google», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в синем, красном, желтом, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по международной регистрации №926052 представляет собой словесное обозначение «GOOGLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №1024149 представляет собой словесное обозначение «GOOGLE WAVE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по свидетельству №191819 представляет собой словесное обозначение «GOOGLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] по свидетельству №320546 представляет собой словесное обозначение «GOOGLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [6] по свидетельству №339678 представляет собой словесное обозначение «GOOGLE ADWORDS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] по международной регистрации №1030711 представляет собой словесное обозначение «GOOGLE LATITUDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1 - 7] принадлежат одному и тому же правообладателю.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что противопоставленные знаки [1 - 7] объединены словесным элементом «GOOGLE».

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] показал следующее.

В смысловом отношении оспариваемое обозначение и противопоставленные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому являются вымышленными, что не позволяет провести оценку сходства сопоставляемых обозначений по семантическому фактору.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют различный состав согласных, разное количество звуков, разный состав гласных, разное количество слогов, отсутствие совпадающих слогов (GOO - KIT и GOOGLE), причем сравниваемые слова различаются конечными частями, что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждая буква имеет значение. Данные обстоятельства обуславливают вывод о фонетическом различии сравниваемых обозначений.

Относительно графического фактора сходства следует отметить, что он не является существенным, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-7] выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] нельзя признать графически сходными, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами, лишенными оригинального шрифтового

исполнения, в отличие от противопоставленного товарного знака [1], буквы которого выполнены оригинальным шрифтом.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства, свидетельствует о несхождении знаков в целом.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 4, 7] являются однородными, поскольку относятся к компьютерной технике, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [5, 6] , поскольку относятся к одному виду - рекламе, имеют одинаковую цель применения, круг потребителей.

Услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 38 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 3] в силу одинакового назначения, круга потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 3, 4, 7] в силу одинакового назначения, круга потребителей.

Однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] однородность товаров не учитывается и анализ не является необходимым.

Таким образом, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:
удовлетворить возражение от 28.11.2011, изменить решение Роспатента от 05.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718057/50 .