Роспатент подтвердил отказ в регистрации товарного знака Google

Роспатент отклонил возражение на отказ зарегистрировать товарный знак Google Orion
Google не смогла оспорить отказ Роспатента в регистрации бренда ее системы бесшовного перехода из мобильных в Wi-Fi-сети. Юристы считают, что служба формально подошла к решению, и сомневаются, что в нем был политический подтекст

Роспатент отклонил возражение американской компании Google на отказ в регистрации товарного знака специальной системы Google Orion, следует из опубликованного решения службы.

Что такое Google Orion

С помощью Google Orion пользователи могут бесшовно переключаться с сигнала сотовой связи в сети Wi-Fi даже во время голосового звонка. Бесшовность достигается за счет того, что Orion позволяет провайдерам сетей общественного Wi-Fi в местах, где он есть, предлагать доступ операторам сотовой связи. Мобильный оператор может за счет этого организовать доступ в интернет в тех местах, где сигнал сотовой сети плохой, например в больших торговых центрах или аэропортах. Как уверяет Google, система безопасна и оператор сам выбирает, к какой сети подключить пользователя.

В середине апреля Роспатент отказал Google в регистрации товарного знака Google Orion. По мнению службы, он схож с уже зарегистрированными наименованиями, в частности, телеком-оператора из Сибирского федерального округа «Орион Телеком» и похожими по названию и изображениям знаками, принадлежащими производителю и поставщику оборудования для систем безопасности «Научно-внедренческому предприятию «Болид», агентству «Орион-недвижимость» и др.

В середине августа Google, не согласившись с решением Роспатента, подала возражение с просьбой его отменить и зарегистрировать товарный знак Google Orion. В компании аргументировали несогласие тем, что:

- акцент в названии знака делается на слове Google, которое стоит в начале, следовательно, внимание сфокусировано на нем и позволяет ассоциировать знак с компанией;
- у некоторых компаний присутствует в названии слово Orion, но дополнительные изобразительные элементы или словесные сочетания позволяют отличать их друг от друга;
- на имя Google уже зарегистрировано несколько товарных знаков, также поисковая система компании «хорошо известна российскому потребителю» как поставщик услуг поискового сервиса, который занимает вторую позицию среди всех поисковиков в России.

Роспатент не прислушался к этим аргументам. РБК направил запрос в Google.

Чем руководствовался Роспатент

Глава AVG Legal Алексей Гавришев говорит, что решение по данной заявке «выглядит оправданным», поскольку коллегия Роспатента обусловила его тем, что ранее в России уже были зарегистрированы компании, имеющие слово Orion в своем названии. «Конечно, политический подтекст сейчас не ищет только ленивый, но формально регистрация одного знака не может ущемлять других действующих правообладателей. Но исключать формальность отказа тоже нельзя», — указал Гавришев. Сравнительный анализ знака Google Orion и противопоставление ему товарных знаков других компаний позволил Роспатенту сделать вывод, что наиболее значимым элементом является «ORION/ ОРИОН», при этом словосочетание Google и Orion не образуют устойчивого выражения и воспринимаются по отдельности, объясняет решение Роспатента юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Кристина Воженникова.

Патентный поверенный в агентстве «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко также считает, что решение принято «вполне в духе методологии Роспатента, согласно которой вхождение чужого товарного знака или сходного с ним обозначения в состав товарного знака несет в себе большие риски

путаницы для потребителя». Но она оговорилась, что сходство не всегда приводит к смешению товарных знаков и что Роспатент «нередко походит к разрешению этих вопросов формально».

Бутенко и Воженникова отметили, что у Google есть три месяца, чтобы обжаловать решение в Суде по интеллектуальным правам. Ответчиком в этом случае будет Палата по патентным спорам — структурное подразделение Роспатента. «Хотелось бы верить, что Роспатент отказал в регистрации данного товарного знака, не ориентируясь на политическую ситуацию в стране», — добавила Воженникова. При этом Бутенко предположила, что суд учтет широкую известность слова Google и его высокую различительную способность. «Социологическое исследование в подобных спорах нередко используется заявителями как средство доказывания отсутствия смешения», — подытожила она.

Крупнейшие отечественные операторы связи не пользуются системой Google Orion, и их представители не стали оценивать шансы появления этой системы в России. В МТС сообщили, что такая система не установлена в их сетях, добавив, что в местах, где сигнал мобильной связи проникает плохо, абоненты могут воспользоваться услугой VoWiFi (Voice over Wi-Fi — технология, при которой абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi).

Представитель «МегаФона» рассказал, что внедрение Google Orion и аналогичных систем в компании не рассматривалось. Вместо этого компания, по его словам, «развивает высокоскоростную мобильную сеть и федеральную сеть VoWiFi». Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Ростелеком».

Авторы
Дарья Чебакова, Екатерина Ясакова