

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 27.01.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708058/50, поданное Курылевым Александром Святославовичем, Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009708058/50 с приоритетом от 16.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется композиция, состоящая из изобретенного слова «ОРИОН», выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами, а также стилизованного изображения звездного неба, спутника и его орбиты, выполненных в белом, синем, темно-синем и черном цветах. Композиция расположена на прямоугольнике черного, темно-синего, синего, голубого, серого и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- с заявленным на регистрацию обозначением «ORION» по заявке №1000965 для части услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ОРИОН» по свидетельству №162328 для части услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ОРИОН ORION» по свидетельству №226153 для услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров), для части услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ОРИОН» по свидетельству №325165 для части услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ORION» по свидетельству №369158 для части услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем Торгового дома «ОРИОН», который занимается торговлей аудио, видео продукцией и бытовой техникой. В компании имеются отделы по торговле оптом и в розницу, сервисный отдел, а также осуществляется постоянный мониторинг и профессиональный анализ потребительского рынка электроники. Торговый дом «ОРИОН» является партнером по бизнесу для более 800 региональных дилеров. То есть российский потребитель хорошо знаком с деятельностью Торгового дома «ОРИОН»;
- в связи со сферой деятельности Торгового дома «ОРИОН», заявитель просит ограничить перечень заявленных услуг и представляет его в следующем виде: «продвижение аудио и видео продукции, электроники и бытовой техники [для третьих лиц]; снабженческие услуги в сфере торговли аудио и видео продукцией, электроникой и бытовой техникой для третьих лиц; размещение аудио и видео продукции, электроники и бытовой техники для обеспечения потребителям удобного осмотра и приобретения этих товаров; сбыт аудио и видео продукции, электроники и бытовой техники через систему розничной или оптовой торговли»;
- заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №162328, поскольку сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии: заявленное обозначение является комбинированным обозначением, состоящим из ряда изобразительных элементов и слова «ОРИОН», выполненного стилизованным шрифтом, в отличие от противопоставленного

- товарного знака по свидетельству №162328, состоящего из словесного элемента «ОРИОНТВ» и выполненного совершенно другим оригинальным шрифтом и имеющим в своем составе другие изобразительные элементы;
- в связи с тем, что на противопоставленном товарном знаке по свидетельству №162328 четко видны буквы «ТВ», то потребитель будет воспринимать словесную часть противопоставленного знака в качестве изобретенного слова, не имеющего определенного смыслового значения как «ОРИОНТВ», в отличие от заявленного обозначения, в котором имеется словесный элемент «ОРИОН», означающий название созвездия;
 - между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №162328 не существует сходства по звуковому критерию: заявленное обозначение состоит из 5 букв, двух слогов, а противопоставленный товарный знак состоит из 7 букв, четырех слов;
 - заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №226153, поскольку сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии: заявленное обозначение состоит из ряда изобразительных элементов и слова «ОРИОН», выполненного стилизованным шрифтом, в отличие от противопоставленного товарного знака по свидетельству №226153, состоящего из двух слов «ОРИОН ORION», выполненных стандартным шрифтом и распложенных друг под другом;
 - между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №226153 не существует смыслового сходства (потребитель будет воспринимать словесную часть противопоставленного знака в качестве единого словосочетания, не имеющего определенного смыслового значения) и не существует фонетического сходства (заявленное обозначение состоит из 5 букв, 2 слогов, а противопоставленный знак – из 10 букв, 4 слогов);
 - заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №325165, поскольку сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии: поскольку два круга на противопоставленном знаке выполнены в оригинальном стиле в виде веночков, состоящих из звездочек, то данные элементы могут быть восприняты только как художественные изображения, в

- связи с чем словесные элементы заявленного обозначения (ОРИОН) и противопоставленного товарного знака (РИН) не являются сходными до степени смешения по фонетическому и смысловому факторам сходства;
- заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №369158, поскольку сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии: сравниваемые обозначения имеют различный шрифт и алфавит, которым выполнены словесные части сравниваемых знаков, различные изобразительные элементы, различную цветовую гамму, различный внешний контур;
 - поскольку словесный элемент «ORION» противопоставленного товарного знака по свидетельству №369158 выполнен буквами латинского алфавита, то противопоставленный товарный знак будет восприниматься как изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, что позволяет утверждать об отсутствии смыслового сходства между сравниваемыми знаками;
 - противопоставленная международная регистрация №1000965 имеет приоритет от 28.05.2009, а заявленное обозначение имеет дату приоритета 16.04.2009, поэтому международная регистрация не может быть предметом для отказа в регистрации заявленного обозначения.

К возражению заявитель приложил копию свидетельства об индивидуальном предпринимателе, сведения об использовании товарного знака, копию публикации №374997, копию публикации словаря Брокгауза и Ефрона, публикации с сайта www.orion.su, копия заявления по регистрации №226153.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 08.11.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.04.2009) 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, зарегистрированные 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Согласно пункту 1.6 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2011, представил ходатайство, содержащее просьбу об отзыве возражения от 27.01.2011 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708058/50.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 27.01.2011 на решение Роспатента от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708058/50.