

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 12.02.2018 возражение ООО «Орион Экспресс» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706697, при этом установила следующее.

Заявка №2016706697 с датой поступления от 04.03.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , состоящее из круга с вписанным в него равносторонним треугольником, справа от которого расположено слово «ОРИОН», выполненное стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 13.10.2017 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 и части услуг 38, 41 классов МКТУ на основании требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с

зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками со словесным элементом «**Орион**» по свидетельствам №№95036, 481781 [1-2] в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, товарными знаками «**Орион**» по свидетельствам №№146226, 436472, 454205, 455722, 517171, 527588, 527589, 527590, 527591, 527592 [3-12] в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, товарным знаком «**Орион**» по свидетельству №390125 [13] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, товарными знаками «**Орион**», «**Orion**» по свидетельствам №№449821, 449822 [14-15] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, комбинированным товарным знаком с элементом «**Орион**» по свидетельству №477291 [16] в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, товарным знаком «**Orion**» по свидетельству №211014 [17] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, а также со знаками «**Orion**» по международным регистрациям №№ 737694 и 955659 [18-19] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.02.2018, приведены следующие аргументы:

- заявитель не согласен с решением Роспатента в части отказа в регистрации

заявленного обозначения  для заявленной услуги «Связь спутниковая» 38 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [16] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении услуг 38 класса МКТУ – спутниковая связь, указав при этом, что использование заявленного обозначения не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и не нанесет ущерба деловой репутации владельца знака;

- основным видом деятельности заявителя является деятельность в области телевизионного вещания, одним из дополнительных видов - деятельность в области спутниковой связи, в то время как основным видом деятельности правообладателя

товарного знака [16] является деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;

- сравнительный анализ заявленного обозначения  орион с товарным



знаком [16] показывает, что они имеют ряд существенных отличий, в частности, обозначения имеют различные оригинальные изобразительные элементы, выполнены с использованием разных цветографических решений, их словесные элементы не являются тождественными, следовательно, они не могут вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также и в отношении услуги 38 класса МКТУ – связь спутниковая.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.03.2016) поступления заявки №2016706697 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из изобразительного элемента и слова «ОРИОН».

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706697 принято для части услуг 38 (агентства печати новостей) и 41 классов МКТУ.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается дополнительно для услуги 38 класса МКТУ – связь спутниковая.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 38 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения комбинированного товарного знака со словесным элементом «Орион» [16], зарегистрированного в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Товарный знак [16] представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде четырехконечной звезды и словесных элементов «ОРИОН» и «ТЕЛЕКОМ», расположенных на двух строках на фоне горизонтально ориентированных прямоугольников. Товарный знак зарегистрирован для услуг 38 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества входящих в них словесных элементов «ОРИОН», а также однородности услуг 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [16] и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016706697, что обусловлено принадлежностью этих услуг к одним родовым группам, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладателем указанного товарного знака [16] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016706697 на имя заявителя в отношении услуги 38 класса МКТУ – связь спутниковая, что подтверждается имеющимся в материалах заявки письмом-согласием от 14.08.2017.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

В связи с указанным противопоставленный товарный знак [16] не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуги 38 класса МКТУ – связь спутниковая.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2018, изменить решение Роспатента от 13.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706697.