

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 22.09.2011, поданное ОРИОН Электроникай Кфт. (ORION Elektronikai Kft.), Венгрия, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436472, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 26.05.2009 произведена 05.05.2011 на имя ООО «Оптиматрейд», Москва, за № 436472 в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В настоящее время товарный знак по свидетельству № 436472 принадлежит ООО «Дискурс», Московская область (далее – правообладатель), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке 02.12.2011 за № РД0091106.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОРИОН ORION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.09.2011, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 произведена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, указано следующее:

- являясь владельцем фирменного наименования, право на которое возникло в 1992 году, а также правообладателем знака со словесным элементом «ORION»

по международной регистрации № 211014, компания ОРИОН Электроникай Кфт. начала использовать указанные обозначения значительно раньше, чем была подана заявка № 2009711586, по результатам рассмотрения которой был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства широкого спектра электронной и бытовой техники, в том числе широкого круга домашней техники – телевизоров, DVD-плееров, систем домашнего кинотеатра, компьютеров и периферии, техники связи, электронных потребительских товаров, электрических бытовых приборов, в том числе плит, микроволновых печей, вентиляторов, электрического оборудования, электрических и электронных проводов и кабелей, измерительных приборов, медицинского электронного оборудования – вышеуказанные товары производятся в Венгрии и реализуется в разных странах, в том числе и в России.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду следующего:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как компания ОРИОН Электроникай Кфт. начала использовать свой товарный знак «ORION» для маркировки и индивидуализации широкого спектра электронной и бытовой техники значительно раньше, чем был подан на регистрацию и зарегистрирован оспариваемый товарный знак, включающий тождественный словесный элемент;

- электронная и бытовая техника производится в Венгрии и реализуется в том числе в России;

- введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком «ORION», осуществляется ООО «Гурторг» под контролем и с разрешения ОРИОН Электроникай Кфт.;

- на территорию Российской Федерации поставлялись различные части для производства телевизоров (части корпуса, громкоговорители, рамы для крепления экрана, винты и т.д.) и упаковка для телевизоров (мешки полиэтиленовые, ящики складывающиеся), маркированные обозначением «ORION»;

- в гражданский оборот на территории Российской Федерации вводились телевизоры и DVD-проигрыватели (плееры), маркированные знаком «ORION» по международной регистрации № 211014;

- продукция, а именно электронная и бытовая техника, маркированная знаком «ORION», стала известна российским потребителям в связи с производством названных товаров компанией ОРИОН Электроникой Кфт. до даты приоритета оспариваемого знака;

- товары лица, подавшего возражение, длительное время реализуются на российском рынке, прекрасно знакомы российским потребителям, пользуются доверием и популярностью, а также символизируют собой качество и престиж;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака по приобретению исключительных прав на обозначение «ORION» свидетельствует о его недобросовестности, попытке использования репутации продукции лица, подавшего возражение, при производстве, продвижении и реализации электронной и бытовой техники;

- использование оспариваемого товарного знака для маркировки части товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные ассоциативные представления о компании, которая их производит, а также приводит к смешению товаров на рынке, и, следовательно, потребители будут введены в заблуждение относительно производителя товаров;

- дальнейшее существование и использование товарного знака «ОРИОН ORION» по свидетельству № 436472 при производстве товаров 07, 09, 11 классов МКТУ создает у потребителя ложные ассоциации о связи правообладателя товарного знака с компанией ОРИОН Электроникой Кфт., которой на самом деле не существует.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду следующего:

- до даты приоритета (26.05.2009) оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации была предоставлена правовая охрана словесному знаку «ORION» по международной регистрации № 211014, в том числе для товаров 09 класса МКТУ: «приборы, инструменты, оборудование, их отдельные детали и электротехническое, электроакустическое и электрооптическое оборудование для телевизоров, элементы и устройства для телевизоров»;

- сравниваемые товарные знаки содержат тождественный словесный элемент, их сходство не вызывает сомнения, и, как следствие, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные;

- правовая охрана знака лица, подавшего возражение, предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые являются родовыми понятиями, относящимися к аппаратуре для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, а оспариваемый товарный знак действует в отношении перечня конкретных товаров 09 класса МКТУ, которые являются видовыми по отношению к вышеназванным родовым понятиям, то есть соотносятся как род-вид, имеют такой же круг потребителей и условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду следующего:

- для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо установить сходство до степени смешения охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части) лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком, а также наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг), то есть осуществление аналогичной деятельности;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, состоит из двух частей: организационно-правовой формы «Kft», и собственно отличительной части наименования «ORION Elektronikai»;

- индивидуализация на рынке осуществляется за счет отличительной части фирменного наименования;

- отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, состоит из двух элементов: слабого «Elektronikai» и сильного «ORION» (слабый элемент «Elektronikai», означающий в переводе с венгерского языка «Электроника», указывает на направление деятельности и является общим для большого количества компаний, осуществляющих подобную деятельность; сильный элемент «ORION» является индивидуализирующим, именно за счет него происходит выделение среди других компаний);

- согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью знака;

- ОРИОН Электроникай Кфт. под своим фирменным наименованием, начиная с 1992 года и по настоящее время, ведет деятельность в отношении однородных товаров / услуг (производство, продвижение электронной и бытовой техники);

- учитывая пункты 59 и 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 26.03.2009), можно сделать вывод, что «в случае столкновения прав на различные средства индивидуализации, например фирменного наименования и товарного знака, преимущество имеет то средство индивидуализации, права на которое возникли ранее, вне зависимости от того, когда началось использование средств индивидуализации»;

- в связи с указанным должны быть учтены доказательства использования фирменного наименования лицом, подавшим возражение, также после даты приоритета оспариваемого товарного знака по настоящее время;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 436472 [1];
- копия выписки из торгового реестра (<https://gov.e-cegjegyzek.hu/IMOnline>) с переводом на русский язык [2];
- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 211014 [3];
- копия соглашения от 15.05.2009 между ОРИОН ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД (ORION ELECTRONICS LIMITED) и ООО «Гурторг» с приложениями и дополнительным соглашением с переводом на русский язык [4];

- копия сведений об отгрузке продукции марки «ORION» [5];
- копии таможенных деклараций [6];
- копии сведений об экспертных заключениях на продукцию марки «ORION» с приложением экспертных заключений [7];
- копии сведений о сертификатах на продукцию марки «ORION» с приложением сертификатов [8];
- копия сведений о поступлении комплектации на продукцию марки «ORION» [9];
- копия договора от 01.11.2006 между ООО «Гурторг» и ООО «Сервисный центр «Шиваки» с дополнениями, актами, счетами-фактуры, платежными поручениями [10];
- копия договора от 25.05.2009 между ООО «Ажелос» и предпринимателем Вагиным А.И. [11];
- копия договора от 29.09.2009 между ООО «Ажелос» и индивидуальным предпринимателем Васильевым Ю.П. [12];
- копия договора от 08.04.2009 между ООО «Ажелос» и индивидуальным предпринимателем Мелишихиным Н.В. [13];
- копия договора от 12.01.2009 между ООО «Гурторг» и ООО «Ажелос» с платежными поручениями, товарными накладными, отчетами, актами взаимных расчетов [14];
- соглашение от 22.05.2009 между ОРИОН Электроникой Кфт. и ООО «Гурторг», акты сдачи-приемки [15];
- сведения о решении Роспатента от 13.11.2010, принятом по итогам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 211014, текст заключения коллегии [16];
- копии накладных и счетов с переводом на русский язык [17];
- копии накладных и счетов без перевода на русский язык [18];
- копии рекламных материалов без перевода на русский язык [19];
- сведения о товарных знаках, зарегистрированных в Украине (свидетельства №№ 118418, 77156) [20];
- копии сертификатов соответствия, выданных на территории Украины [21];
- распечатка Постановления от 26.03.2009 [22].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [1] – [22] лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436472 недействительным в отношении следующих товаров:

07 класс – корнерезки [машины]; машины для резки хлеба; машины и устройства для уборки [электрические]; машины и устройства для чистки ковров [электрические]; машины кухонные электрические; машины моечные; машины отжимные для белья; машины самоходные для подметания дорог; машины стиральные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой [автоматические]; машины сушильные; мельницы [машины]; мельницы бытовые; мельницы для перца; мельницы мукомольные; мельницы центробежные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешалки лопастные; мясорубки [машины]; процессоры кухонные [электрические]; пылесосы; смесители; терки механические для овощей; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; устройства для мойки; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; электрополотеры;

09 класс – DVD-плееры; антенны; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты проекционные; аппараты телеграфные; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; громкоговорители; детали оптические; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы для фотографических аппаратов; кабели оптиковолоконные; кабели электрические; камеры киносъемочные; катушки, используемые в фотографии; лампы-вспышки [фотография]; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые фотозатворов; мультипликации; объективы [оптика]; объективы для астрофотографии; окуляры; отражатели оптические; приборы и инструменты оптические; приборы, инструменты с оптическими окулярами; приемники [аудио-видео]; призмы оптические; проигрыватели; телевизоры; телесуфлеры; телефоны переносные; усилители звука; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [киноплёнки];

фотоаппараты; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; экраны фотографические;

11 класс – аппараты для высушивания; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные для фруктов; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; воздухоочистители для кухонь; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; грелки карманные; емкости холодильные; калориферы; камеры холодильные; камины комнатные; кастрюли скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; коллекторы солнечные [отопление]; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; мангалы; машины для выпечки хлеба; муфты для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания (электрические); нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насосы тепловые; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; пастеризаторы; перколяторы для кофе электрические; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы водозаборные; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные; приборы и машины для очистки

воздуха; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приспособление для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; решетки колосниковые для печей; ростеры; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; тостеры для хлеба; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для охлаждения молока; установки для производства пара; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для охлаждения воздуха; устройства для разведения и поддержания огня; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фритюрницы электрические; холодильники; чайники электрические; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; элементы нагревательные.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 07.12.2011 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- довод о несоответствии регистрации № 436472 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не подтвержден доказательствами по делу: большинство представленных доказательств (договоры, таможенные декларации, финансовые документы) имеют дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака; сторонами договоров [13], [10] и [14] являются иные лица (не лицо, подавшее возражение); материалы об использовании обозначения «ORION» в других странах не имеют отношения к рассматриваемому спору; соглашение [4] подписано за несколько дней до даты

приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не может подтверждать какой-либо известности;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что не имеет значения дата, с которой началось использование фирменного наименования, противоречит пункту 1 статьи 1491 Кодекса, следовательно, лицо, подавшее возражение, должно доказать, что использовало свое фирменное наименование до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- согласно пункту 3 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения, следовательно, сведения о знаках со словесным элементом «ORION» в других странах и доказательства их использования за рубежом не имеют отношения к делу;

- поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается, то документы, касающиеся производства товаров другими лицами не могут подтверждать факт использования лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования;

- в обоснование несоответствия регистрации № 436472 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на международную регистрацию № 211014, правовая охрана которой досрочно прекращена в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-9396/11-110-75 и в отношении всех товаров 11 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 13.11.2010;

- товары 10 класса МКТУ «медицинские инструменты», в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 211014, не являются однородными товарам 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2011 по делу № А40-9396/11-110-75 с отметкой о вступлении судебного акта в законную силу 12.10.2011 [23];

- копия постановления от 12.10.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-9396/11-110-75 [24];

- копия постановления от 07.04.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-63170/10-19-506 [25];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2011 по делу № А40-63170/10-19-506 [26];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2007 по делу № А40-710/07-67-7 [27].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [23] – [27] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 22.09.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 22.09.2011, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необсудительными по следующим основаниям.

С учетом даты (26.05.2009) приоритета товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно подпункту 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 436472 представляет собой словесное обозначение «ОРИОН ORION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 12 классов МКТУ.

В результате анализа доводов сторон и представленных ими материалов [1] – [27] коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Несоответствие регистрации № 436472 товарного знака «ОРИОН ORION» условиям охраноспособности, предусмотренным пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса, обосновано в возражении от 22.09.2011 тем, что лицу, его подавшему, принадлежат исключительные права на сходные с оспариваемым знаком фирменное наименование и знак по международной регистрации № 211014, возникшие до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом, согласно доводам возражения, упомянутые объекты использовались на территории Российской Федерации в отношении широкого спектра электронной и бытовой техники ранее даты подачи на регистрацию оспариваемого

товарного знака, в связи с чем приобрели известность и ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение.

Действительно, с учетом положений пункта 14.4.2.2 Правил, оспариваемый товарный знак следует признать сходным с принадлежащими лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием и знаком по международной регистрации № 211014, что правообладателем, в свою очередь, не отрицается.

Вместе с тем решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2011 по делу № А40-9396/11-110-75, вступившим в законную силу 12.10.2011 [23], касающимся использования знака по международной регистрации № 211014 на территории Российской Федерации, признано недействительным сохранение правовой охраны данного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В соответствии с указанным, правовая охрана противопоставленного в возражении от 22.09.2011 знака действует только в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно: «аппараты, приборы, установки и устройства для медицинского и терапевтического ухода, горшки, сосуды и банки терапевтические».

Перечисленные товары не являются однородными товарам 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436472, поскольку имеют разный вид, назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Следовательно, существование сходных обозначений, зарегистрированных в отношении неоднородных товаров, не приводит к смешению знаков на рынке и, как следствие, к противоречию регистрации № 436472 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, судом установлено, что в период с 26.03.2007 по 25.03.2010 лицом, подавшим возражение, использование знака «ORION» не осуществлялось, а применение знака ООО «Гурторг» никак не контролировалось. В решении [23] также указано на то, что произведенные ООО «Гурторг» товары не были введены в гражданский оборот в упомянутый период времени.

При этом представленные с возражением материалы [1] – [22] также не подтверждают использование обозначения «ORION» на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, материалы [5], [6], [7], [8], [9] относятся к периоду ноябрь 2009 года – март 2010 года, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Документы об исполнении договора комиссии [14], содержащие обозначение «ORION», также имеют дату, более позднюю, чем 26.05.2009. Договоры [11], [12] и [13], исполнение которых не подтверждено, не содержат каких-либо указаний на обозначение «ORION». Сведения об использовании знака «ORION» в других странах [17] – [21] также не могут служить доказательствами возникновения у российского потребителя ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, доказывающих известность обозначения «ORION» на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и его ассоциацию с лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного, обозначение «ORION» не порождает в сознании потребителей представления о лице, подавшем возражение, как об изготовителе товаров, 07, 09 и 11 классов МКТУ, а значит, регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотива возражения от 22.09.2011 о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 436472 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, ссылаясь на Постановление от 26.03.2009 [22], полагает, что «в случае столкновения прав на различные средства индивидуализации, например фирменного наименования и товарного знака, преимущество имеет то средство индивидуализации, права на которое возникли ранее, вне зависимости от того, когда началось использование средств индивидуализации».

Вместе с тем упомянутые лицом, подавшим возражение, пункты Постановления от 26.03.2009 [22] касаются столкновения прав на фирменные наименования, то есть иных правоотношений, а применение коллегией Палаты по патентным спорам «анalogии права» в отношении рассматриваемого вопроса в рамках административного разбирательства не предусмотрено.

При этом, как изложено выше, большинство представленных с возражением от 22.09.2011 документов относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака и потому не позволяют сделать вывод об известности и об использовании

до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменного наименования лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации для товаров, однородных товарам, перечисленным в возражении, а следовательно, не доказывают довод возражения о противоречии оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что «регистрация товарного знака по свидетельству № 436472 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что признание каких-либо действий актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание все изложенные факты, следует заключить, что у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436472.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 436472.