

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2018, поданное ООО «ОРИОН-СЕЙЛЗ», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722850 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

ORIONSALE

Словесное обозначение **ORIONSALE** по заявке №2016722850, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.12.2017 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров «билеты лотерейные со стираемым слоем» 28 класса МКТУ, услуг «радиовещание; передача сообщений; вещание телевизионное; услуги по предоставлению телефонной связи; связь телефонная; вещание телевизионное кабельное; связь с использованием компьютерных терминалов; рассылка электронных писем; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; связь волоконно-оптическая; связь спутниковая; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; телеконференции; обеспечение доступа в Интернет; прокат времени доступа к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами,

предоставляющими услуги телемагазинов; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; услуги голосовой почты; передача поздравительных открыток онлайн; передача цифровых файлов; вещание беспроводное; предоставление услуг видеоконференцсвязи; предоставление онлайн форумов; услуги по передаче потока данных; радиосвязь; передача видео по запросу» 38 класса МКТУ, а также всех услуг 36 и 45 классов МКТУ. В отношении иных заявленных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- серией товарных знаков «Orion», «Орион», правообладателем которых является ЦЕРОЛИНА СЕРВИСЕЗ ЛТД, Кипр (свидетельства №527592 (1), №527591 (2), №527590 (3), №527589 (4), №527588 (5) с приоритетом от 07.02.2013, свидетельство №517171 (6) с приоритетом от 25.01.2012, свидетельство №455722 (7) с приоритетом от 13.09.2011, свидетельство № 454205 (8) с приоритетом от 20.07.2010, свидетельство №436472 (9) с приоритетом от 26.05.2009, зарегистрированных для однородных товаров 09, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ;

- товарными знаками «Орион» по свидетельствам: №481781 (10) с приоритетом от 10.08.2010, №95036 (11) с приоритетами от 22.03.1990, правообладателем которых является ОАО «НПО «Орион», г. Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарными знаками «ORION», «ОРИОН» по свидетельствам: №449821 (12) и №449822 (13) с приоритетом от 15.10.2009, зарегистрированных на имя ЗАО «Научно-внедренческое предприятие «Болид», г. Королев, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «Орион» по свидетельству №369158 (14) с приоритетом от 13.06.2006, правообладателем которого является компании «A2 КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛИМИТЕД», Британские Виргинские Острова, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «Орион Orion» по свидетельству №226153 (15) с приоритетом от 14.11.2000, зарегистрированным на имя ООО Внедренческое Научно-производственное предприятие «ЖИВА», г. Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ORION» по свидетельству №146226 (16) с приоритетом от 27.01.1994, зарегистрированным на имя компании «Орион Пикчерс Корпорейшн», США, в отношении однородных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ;

- знаком «ORION» по международной регистрации №1005614 (17) с приоритетом от 04.12.2008, правовая охрана предоставлена на имя компании «ORION SOCIETA COOPERATIVA», Италия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «ORION» по международной регистрации №1241682 (18) с приоритетом от 16.06.2014, правовая охрана предоставлена на имя компании «Orion Engineered Carbons GmbH», Германия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- заявленным обозначением «орион» по заявке №2016706697 (19) с приоритетом от 04.03.2016, правовая охрана испрашивается на имя ООО «Орион Экспресс», г. Красногорск, для однородных услуг 38 и 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза обосновала сходство заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленными знаками только по одному из признаков сходства - полное фонетическое вхождение знаков (1-19) в заявленное обозначение, но не провела их сравнение по другим признакам сходства;

- между заявленным обозначением и противопоставленными знаками имеется достаточно отличий, обеспечивающих отсутствие их сходства. Так как в противопоставленных товарных знаках отсутствует имеющийся в заявленном обозначении словесный элемент «SALE», то сравниваемые знаки имеют различное число слогов, различный состав гласных и различный состав согласных букв. Наличие элемента «SALE» обеспечивает более долгое прочтение и звучание заявленного обозначения по сравнению с противопоставленными знаками, что обеспечивает существенное различие в звуковом восприятии сравниваемых знаков;

- сравниваемые обозначения формируют в целом различные общие зрительные впечатления из-за наличия в заявленном обозначении словесного элемента «SALE», отсутствующего в противопоставленных знаках. Этот словесный элемент почти в два раза увеличивает зрительную длину обозначения по сравнению с совпадающим элементом «ORION». Кроме того, наличие графических элементов в отдельных противопоставленных знаках усиливает их визуальные различия с заявленным обозначением;

- смысловое содержание противопоставленных знаков «ОРИОН», «ORION» (небесное созвездие, которое названо в честь охотника-великана по имени Орион из древнегреческой мифологии) коренным образом отличается от семантики заявленного обозначения «ORIONSALE» (orionsale – вымышленное слово, но даже если разделить его на словесные элементы «orion» и «sale», то семантика будет «продажа Ориона», «продажа на Орионе»);

- заявитель привел также примеры из практики Роспатента, которые показывают сосуществование товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент ORION/ОРИОН, причем данные знаки зарегистрированы для однородных товаров и/или услуг.

В обоснование изложенных доводов заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2018, была представлена выписка о том, что ООО «ОРИОН-СЕЙЛЗ» является администратором доменного имени orion.sales (1).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 28 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2016) поступления заявки №2016722850 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №

482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ORIONSALE

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ. Очевидно, что заявленное обозначение состоит из двух значимых слов «ORION» (созвездие в области небесного экватора. Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии, см. <https://ru.wikipedia.org/>, www.multitrans.ru) и «SALE» (от англ. продажа; сбыт; продажа с аукциона; продажа с торгов; расход; распродажа). Их слитное написание не может изменить смысловое значение каждого из этих слов и придать обозначению новую семантику, отличную от значения каждого слова.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41 и 42 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 28 и 38 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (обозначение) (1-19), которые содержат в своем составе

словесные элементы «ORION», «ОРИОН», а именно

ORION

(1),

ORION

(2),

ORION

(3),

ORION

(4),

ORION

(5),

Orion

(6),

ORION

(7),

ORION
electronics

(8),

ОРИОН

ORION

(9),

ОРИОН

(10),

ОРИОН

(11),

ORION

(12),

ОРИОН

(13),



(14),

ОРИОН
ORION

(15),

ORION



(16),

(17),

«ORION»

(18),



(19). Несмотря на графическую проработку

словесных элементов знаков (10-12, 14) они однозначно прочитываются как «ORION», «ОРИОН». Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19) либо единственными (1, 3-7, 9, 13, 15, 16, 18), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков. Правовая охрана товарным знакам (1-6, 8) предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 28, 35 и 41 классов МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (7, 9-11) распространяется, в том числе, на товары 09 класса МКТУ. Правовая охрана знаков (12, 13, 15, 18) действует в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ. Товарные знаки (14, 17) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак (16) зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается, в том числе, в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначения (1-19) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (1-19) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесных элементов «ОРИОН», «ORION» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. Причем именно со словесных элементов «ОРИОН», «ORION» начинается прочтение данных знаков.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения одного из элементов («ОРИОН», «ORION»), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в данных знаках.

Следует согласиться с заявителем, что в состав заявленного обозначения входит элемент «sale», который графически и фонетически удлиняет звукоряд словесного элемента «ORIONSALE» и имеет определенную семантику. Вместе с тем, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Кроме того, слово «SALE» часто используется различными производителями для указания на осуществляемую ими деятельность – продажа товаров, распродажа, в результате чего его индивидуализирующая способность снижена, что подтверждается регистрацией товарных знаков с исключением данного элемента из самостоятельной правовой охраны (например, товарный знак «GOOD sale» по свидетельству №620564, товарный знак «ATRIUM PARTY SALE» по свидетельству №561787, товарный знак «8MartaSale» и др.). В связи с изложенным, наличие элемента «sale» в заявленном обозначении не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, и включение данного элемента не привносит в заявленное обозначение качественных отличий, позволяющих признать заявленное обозначение и противопоставленные знаки несходными в целом.

Таким образом, сходство доминирующего элемента «ORION» по фонетическому, семантическому факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения с точки зрения индивидуализирующей функции

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (обозначения) (1-19) было установлено следующее.

Решение Роспатента от 27.12.2017 оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41 и 42 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 28 и 38 классов МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к оборудованию счетному и вычислительному, оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения, комплектующим и аксессуарам для оборудования для записи и воспроизведения звука и изображения, оборудованию для обеспечения дистанционной связи, измерительным приборам и инструментам, носителям информации, программным продуктам, устройствам автоматическим, устройствам микроэлектронным, приборам и средствам для обучения, компьютерному оборудованию, батареям аккумуляторным. Анализ данных видов товаров показал, что они идентичны или однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-9, 11, 16), которые также содержат в своих перечнях позиции, относящиеся к оборудованию для записи и воспроизведения информации, измерительному оборудованию, носителям информации, вычислительному оборудованию, аксессуарам для телефонов, компьютеров и т.д., программным продуктам, аккумуляторам и батареям аккумуляторным. Так, например, заявленное обозначение и знаки (1-8) содержат совпадающие позиции «браслеты идентификационные магнитные», «книжки записные электронные», «пейджеры», «устройства для обработки информации» 09 класса МКТУ и др. Кроме того, например, товары «устройства для обработки информации» 09 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-9) однородны программным продуктам заявленного обозначения, которые присутствуют в перечне заявленных товаров 09 класса МКТУ (например, «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы игровые для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые») в силу того, что компьютеры (которые относятся к устройствам для обработки информации) и программные продукты тесно связаны друг с другом, являются сопутствующими товарами, могут реализовываться совместно. Также однородными коллегия признала товары «видео- и кинозаписи на лентах, видеодисках, кассетах, бобинах, звукозаписи на дисках и магнитофонных лентах» 09 класса МКТУ противопоставленного знака (16) и товары «фильмы мультипликационные; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений загружаемые» 09 класса МКТУ заявленного обозначения. Данные виды товаров, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному

источнику происхождения и, как следствие, спутаны в гражданском обороте потребителем. Товары «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические (включая приемники), фотографические, оптические, для измерения, контроля (проверки), вычислительные машины» 09 класса МКТУ знака (11) представляют собой родовые позиции по отношению к отдельным товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения (например, «счетчики», «измерители», «компьютеры портативные», «компьютеры персональные переносные», «устройства для обработки информации», «браслеты электронные [измерительные инструменты]» и др.), что приводит к выводу об их однородности. Товары «электронные приборы» 09 класса МКТУ знака (10) также соотносятся как «род-вид» с частью товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения (например, «книжки записные электронные», «доски объявлений электронные», «книги электронные» и др.) и, соответственно, являются однородными.

Товары «автоматы для видеоигр; автоматы аркадные для видеоигр» 28 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам «автоматы игровые с предварительной оплатой» 28 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-6, 8), поскольку относятся к одной и той же родовой позиции «игровые автоматы». Данные виды товаров могут производиться на одном предприятии, использоваться одними и теми же потребителями, а также имеют одно и то же назначение, а именно данное оборудование предназначено для игр. Кроме того, товары «джойстики для видеоигр» 09 класса МКТУ заявленного обозначения также являются однородными автоматам для игр, поскольку представляют собой сопутствующее оборудование, которое реализуется совместно с автоматами в отношении тех же потребителей.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, которые представляют собой услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в сфере бизнеса, информационно-справочные услуги. Противопоставленный товарный знак (14) зарегистрирован в отношении услуг «распространение рекламных материалов и объявлений; реклама» 35 класса МКТУ, признанных однородными всем рекламным услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, как относящиеся к одному и тому же виду деятельности – услугам в области рекламы. Услуги «реализация товаров» 42 класса МКТУ знака (15) являются однородными соответствующим услугам по продвижению товаров заявленного обозначения (например, «услуги розничных и оптовых

продаж товаров», «продажа аукционная», «управление процессами обработки заказов товаров», «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной и оптовой продажи» и др.). Перечни услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-6, 8) содержат услуги идентичные заявленным услугам 35 класса МКТУ (например, «анализ себестоимости», «ведение автоматизированных баз данных», «ведение бухгалтерских книг», «подготовка платежных документов» и т.д.) либо содержат услуги 35 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ. Так, например, услуги «обзоры печати» 35 класса МКТУ указанных знаков однородны услугам «сведения о деловых операциях», «сбор и предоставление статистических данных», «информация и советы коммерческие потребителям» 35 класса МКТУ заявленного обозначения, так как они относятся к информационно-справочным услугам, оказываемым совместно и т.д. Кроме того, услуги «управление гостиничными делами» 35 класса МКТУ знаков (1-6, 8) являются однородными услугам «помощь в управлении бизнесом», «помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями» 35 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку они относятся к услугам менеджерским в сфере бизнеса и могут осуществляться одним и тем же лицом. Вышеуказанные услуги в сфере бизнеса заявленного обозначения и услуги «services of management of commercial activities» («услуги по управлению коммерческой деятельностью») 35 класса МКТУ знака (17) являются однородными, поскольку они также относятся к управленческим бизнес-услугам и соотносятся между собой как «род-вид».

Услуги «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» 38 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам «связь спутниковая» 38 класса МКТУ заявленного обозначения (19) ввиду того, что телекоммуникационные службы представляют собой комплекс средств, обеспечивающих представление пользователям услуг связи. Таким образом, телекоммуникационные службы могут оказывать услуги по предоставлению спутниковой связи. Кроме того, услуга «передача сообщений и изображений с использованием компьютера» 38 класса МКТУ заявленного обозначения является однородной услуге «агентства печати новостей» 38 класса МКТУ противопоставленного обозначения (19) в силу того, что агентства печати новостей могут осуществлять услуги по передаче сообщений и изображений с использованием компьютера.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и обозначению (19), относятся к развлекательным услугам, услугам по организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий, образовательно-воспитательным услугам, услугам в области производства кино, аудио- и видеозаписей, услугам редакционно-издательским, услугам в области фотографии, что свидетельствует об их однородности. Необходимо отметить, что часть данных услуг обозначения (19) и заявленного обозначения полностью совпадают (например, «издание книг; прокат радио- и телевизионных приемников; программирование спортивных состязаний; служба новостей; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; фоторепортажи; фотографирование» и другие услуги). Противопоставленные товарные знаки (1-6, 8) зарегистрированы, в том числе, в отношении развлекательных услуг, которые также однородны заявленным развлекательным услугам в силу того, что они преследуют одну и ту же цель, могут иметь один и тот же круг потребителей. Однородными являются услуги по производству кино и видеозаписей 41 класса МКТУ, содержащиеся в перечне знака (16) (а именно услуги «производство, распространение кинофильмов и видеопрограмм, организационная деятельность по производству кинофильмов и видеопрограмм») и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению (например, «производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов», «монтирование теле- и радиопрограмм», «видеосъемка», «написание теле- и киносценариев» и др.), поскольку представляют собой пересекающиеся виды деятельности, направленные на производство кино/видеозаписей.

Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к услугам в области компьютерных технологий, консультациям в области компьютерных технологий, услугам по прокату компьютерной техники и программного обеспечения однородны услугам «прокат компьютеров; прокат средств компьютерного обеспечения» противопоставленных товарных знаков (12-13), поскольку они представляют собой услуги в области компьютерных технологий. Данные виды могут оказываться совместно в гражданском обороте в отношении одного и того же круга потребителей. Кроме того, услуги 42 класса «исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]» заявленного обозначения и противопоставленных знаков (12-13) идентичны. Противопоставленный знак по международной регистрации (18) также препятствует

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правовая охрана распространяется, в том числе, на научные и технические услуги и исследования, которые могут осуществляться в рамках заявленного вида услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и обозначением (1-19) в отношении однородных товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Заявителем в обоснование своих доводов представлена выписка (1), согласно которой ООО «ОРИОН-СЕЙЛЗ» является администратором домена orion.sales, вместе с тем, данный документ не имеет отношения к вопросу о сходстве сравниваемых обозначений и однородности их товаров и услуг.

В возражении приводятся примеры регистраций обозначений, включающих словесные элементы «ORION», которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения. Однако, данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

От заявителя 05.07.2018 поступило особое мнение, в котором повторяются доводы возражения относительно примеров регистраций знаков, включающих словесный элемент «ORION». Оценка данному доводу дана выше. Кроме того, в возражении указано, что по противопоставленному обозначению (19) истек срок для оплаты пошлины за его регистрацию в качестве товарного знака, в связи с чем оно не должно противопоставляться заявленному обозначению при анализе на тождество и сходство. Вместе с тем, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706697 было принято 11.05.2018. Согласно пунктам 8 и 11 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941, у заявителя в сумме имеется 8 месяцев на оплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него. Данный срок по указанной заявке не истек, в связи с чем у коллегии не имеется оснований для снятия данного противопоставления.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2017.