

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 19.04.2019, поданное Долмазовым Леваном Саркисовичем, Вологодская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749878, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017749878, поданной 24.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 35, 37 и 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749878 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с обозначением «**ORION**» по заявке № 2017744245, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Ревякиной Ларисы Геннадьевны,

г. Киров, в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с обозначениями «», «», «» по заявкам №№ 2017726422, 2017726420, 2017725292, заявленными на регистрацию в качестве товарных знаков на имя ПОЛАНКО ХОЛДИНГС ЛТД, Белиз, в отношении, в том числе, услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 и 37 классов МКТУ;

- с обозначением «**ORION**» по заявке № 2017719267, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Данги Фуада Мохамедовича, Москва, в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «» и «» по свидетельствам №№ 449822 и 449821, зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества Научно-внедренческое предприятие «Болид», г. Королев, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 и 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 369158, зарегистрированным на имя A2 КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛИМИТЕД, Британские Виргинские Острова, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- со знаком «**ORION**» по международной регистрации № 1189771, зарегистрированным на имя HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH, Германия, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ;



- со знаками «  » и «  » по международным регистрациям №№ 1006785 и 1005614, зарегистрированными на имя ORION SOCIETA' COOPERATIVA, Италия, в том числе, в отношении услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 и 40 классов МКТУ;

- со знаком «ORION INTERNATIONAL» по международной регистрации № 1001685, зарегистрированным на имя PIERRE ET VACANCES MARQUES S.A.S, Франция, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.12.2018. Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны товарам и услугам, имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций;

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров и услуг и испрашивает регистрацию обозначения «  » по заявке № 2017749878 в отношении ограниченного перечня товаров 06 и услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ, перечисленных в просительной части возражения;

- в отношении заявителя по противопоставленной заявке № 2017744245 (ОГРНИП 308434533700031) заявитель отмечает, что основным видом его деятельности является торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах, при этом сокращенный заявителем перечень не содержит услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной заявки № 2017744245;

- в отношении противопоставленной заявки № 2017726422 выдано свидетельство № 686556, при этом услуги 35 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня и перечня, указанного в свидетельстве № 686556, не однородны;

- аналогично, по противопоставленной заявке №2017726420 зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 686557, с учетом сокращения заявленного перечня однородность услуг отсутствует;

- сокращенный заявителем перечень услуг 35 и 37 классов МКТУ не содержит услуг, являющихся однородными услугам, приведенным в свидетельстве № 687460 (ранее заявка № 2017725292);

- по заявке № 2017719267 Роспатентом 04.09.2018 принято решение об отказе в регистрации товарного знака, следовательно, данное противопоставление может быть снято;

- сокращение заявителем заявленного перечня услуг 35 и 37 классов МКТУ приводит также к выводу о неоднородности указанных услуг и услуг, приведенных в перечнях противопоставленных свидетельств №№ 449822, 449821;

- сравнение сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ и услуг, указанных в свидетельстве № 369158, также свидетельствует об их неоднородности;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1189771 зарегистрирован в отношении товаров 06 класса МКТУ (примерный перевод следующий: *винты металлические; гайки из металла; прокладки из металла; шайбы металлические; литье металла для использования в строительстве; литье металла; металлические сундуки пустые*), которые, с учетом корректировки заявителем заявленного перечня товаров и услуг, не однородны товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- в отношении противопоставленных международных регистраций №№1006785 и 1005614 заявитель также полагает, что сокращенный перечень заявленных услуг не содержит услуг, однородных услугам 35, 37 и 40 классов МКТУ, указанным в перечнях данных международных регистраций;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1001685 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ (примерный

перевод: *строительство, реставрация и ремонт зданий; пара-фитинг, малярные, штукатурные, сантехнические и кровельные предприятий; общественных работ; содержание и уборку зданий, помещений, полов (фасад очистку и восстановление, дезинфекция, истребление крыс); содержание и уборку различных объектов (прачечные); мебель, инструмент и инструмент для ремонта; информация строительства; надзор (режиссура) строительных работ; строительство торговых рядов и магазинов; разборка и снос зданий; консалтинг по строительству зданий, отелей, курортных центров и портовых сооружений*), не являющихся однородными услугами сокращенного заявителем перечня;

- противопоставление товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений третьих лиц должно быть снято с учетом отсутствия их сходства с обозначением по заявке № 2017749878, по фонетическим, визуальным и семантическим признакам сходства;

- слово «ОРИОН» означает «охотник-великан в древнегреческой мифологии», «сын Посейдона и Эвриалы (или одной Геи)», «созвездие в области небесного экватора, названное в честь мифологического Ориона», «проект пилотируемого ядерно-импульсного космического корабля для исследования межпланетного и межзвездного пространства, разрабатывавшийся в США в 1950-1960-х годах», «версия военных советских разведывательных космических аппаратов для топосъемки семейства «Зенит»; «серия британских линейных кораблей»; «немецкий вспомогательный крейсер времен Второй мировой войны»; «советское пассажирское речное судно на воздушной подушке»; «деревня в Жуковском районе Калужской области Российской Федерации»; «поселение (штат Алабама, США)»;

- с учетом множества значений по отношению к роду деятельности

правообладателей противопоставленных обозначений «ORION», «», «», «», «», «», «», «»

слово «ОРИОН»/«ORION» является фантазийным, не имеющим смыслового значения;

- присутствие форманты «МЕТАЛЛ» в заявленном обозначении «» определяет смысловое значение заявленного обозначения, прозрачно указывая на род деятельности заявителя;

- присутствие словесного элемента «COSTRUZIONI» (итал. строительство) в

знаке «» по международной регистрации № 1006785 может восприниматься потребителями как указание на соответствующие услуги;

- словесный элемент «INTERNATIONAL», имеющийся в противопоставленном знаке «ORION INTERNATIONAL» по международной регистрации № 1001685, может восприниматься потребителем как указание на широкую территорию оказываемых услуг либо организационную форму компании (итал. международный);

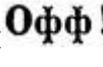
- словесные элементы сравниваемых обозначений не являются сходными до степени смешения, имеют существенные графические, звуковые и семантические различия;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений различны, единственная причина, по которой заявленное и противопоставленные обозначения были оценены экспертизой как сходные до степени смешения, это включение в обозначение «ОРИОНМЕТАЛЛ» элемента «ОРИОН», однако, сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, разное количество и состав согласных звуков, заявленное обозначение имеет четко произносимую часть «МЕТАЛЛ», что имеет большое значение при восприятии многосложных словесных обозначений;

- заявленное обозначение содержит сложное слово, образованное путем составления двух лексических единиц русского языка «ОРИОН» и «МЕТАЛЛ», одна из которых не имеет смыслового значения, а другая («МЕТАЛЛ») придает обозначению в целом определенную смысловую окраску, обусловленную значением этого слова;

- сочетание элементов «ОРИОН» и «МЕТАЛЛ» порождает в целом совершенно иные ассоциативно-смысловые образы, отличные от восприятия отдельного слова «ОРИОН»;

- элемент «МЕТАЛЛ» не является неохраняемым элементом, акцентирует на себе внимание потребителей;

- отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков подтверждается, в частности, наличием других товарных знаков, включающих в себя элемент «ОРИОН» и зарегистрированных на имя иных лиц (свидетельства №№ 652942, 526608, 256939, 625183, 585289, 578524, 541565), а также практикой экспертизы подобных обозначений (например, несходными признаны зарегистрированные товарные знаки «HAPPYZOO» и «ZOO»; зарегистрированные товарные знаки «INSECTOFF» и «»/«»/«OFF!»/«OFF!»/«»); зарегистрированные товарные знаки «ЧИСТЫЙ КЛЮЧ» и « КЛЮЧ»);

- можно говорить о несходстве заявленного и противопоставленных обозначений в целом;

- экспертизой нарушены положения Методических рекомендаций и практика Роспатента;

- смешение заявленного обозначения со средствами индивидуализации третьих лиц невозможно ввиду его длительного нахождения на рынке и приобретения за счет этого самостоятельной различительной способности;

- заявитель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя более 10 лет назад (14.03.2008), успешно занимается производственной деятельностью в области изготовления изделий из металла и их реализации, оказывает услуг, связанные с обработкой металлов по заказу третьих лиц;

- в 2008 и в 2009 годах учреждены ликвидированные в дальнейшем Общества с ограниченной ответственностью «Орион-Металл» и «Орион-Металл Боровичи», генеральным директором которых являлся заявитель;

- в августе 2009 года был зарегистрирован домен cher-metall.ru, на котором как минимум с октября 2010 года используется заявленное обозначение, что подтверждается данными сервиса «WEB MACHINE»;

- в январе 2010 года было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Орион-МеталлТверь», единственным участником и генеральным директором которого является заявитель;

- в июле 2014 года была создана официальная страница группы компаний в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»;

- заявитель и его группа компаний существует на рынке металлопроката, профнастила и кровельных систем уже более 13 лет, и за этот период заявленное обозначение приобрело высокую различительную способность среди потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017749878 в отношении следующих товаров и услуг:

06 – желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; изгороди металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; конструкции стальные; кровли металлические; ограждения решетчатые металлические; панели для обшивки стен металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; сваи шпунтовые металлические, в том числе фундаментные сваи; столбы металлические; теплицы переносные металлические; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая;

35 – продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла;

37 – обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов;

40 – обработка материалов; информация по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 19.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749878;
- (2) заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**HAPPYZOO**»;
- (3) заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**INSECTOFF**»;
- (4) заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**ЧИСТЫЙ КЛЮЧ**»;
- (5) распечатка сведений из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя;
- (6) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Орион-Металл»;
- (7) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Орион-Металл Боровичи»;
- (8) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Орион-Металл Тверь».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.09.2019, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС заявителю были выдвинуты обстоятельства, не упомянутые в решении Роспатента от 19.12.2018 и препятствующие регистрации заявленного обозначения. Коллегией установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее

противопоставленным товарным знаком «» (по заявке № 2017725292 выдано свидетельство № 687460), зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 06, 40 классов МКТУ. Ввиду изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность для представления своих доводов по выдвинутым

коллегией мотивам, в связи с чем заседание коллегии было перенесено на 27.09.2019.

Проанализировав упомянутые обстоятельства, препятствующие регистрации товарного знака по заявке № 2017749878, заявителем на заседании от 27.09.2019 представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения в связи с ведением заявителем переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака, результатом которых может быть письменное согласие правообладателя, предусмотренное абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное ходатайство было удовлетворено, рассмотрение возражения перенесено на 21.10.2019.

В ходе заседания коллегии по рассмотрению возражения, состоявшегося 21.10.2019, представителем заявителя повторно заявлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок в связи с продолжением переговоров, что подтверждается перепиской представителя заявителя по электронной почте.

Указанное ходатайство было рассмотрено, в его удовлетворении отказано в связи с отсутствием ясности перспективы упомянутых переговоров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.11.2017) поступления заявки № 2017749878 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017749878 заявлено комбинированное обозначение «», выполненное в форме

прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «ОРИОНМЕТАЛЛ» и небольшие изобразительные элементы, расположенные в левой части прямоугольника. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, оранжевый.

Заявитель в своем возражении приводит сокращенный перечень товаров и услуг 06, 35, 37 и 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и полагает, что такое сокращение приводит к возможности регистрации заявленного обозначения ввиду отсутствия в сокращенном перечне товаров и услуг, однородных товарам и услугам, приведенным в перечнях противопоставленных регистраций и заявок. Кроме того, заявитель оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения с указанными в решении Роспатента от 19.12.2018 товарными знаками и обозначениями.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения с учетом дополнений, указанных коллегией на заседании от 17.09.2019, в качестве препятствующих регистрации товарного знака по заявке № 2017749878 приведены,

в частности, обозначения «», «», «», «», «**ORION**» по заявкам №№ 2017744245, 2017726422, 2017726420, 2017725292, 2017719267, а также товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 369158, 449821 и знаки «**ORION**» и «» по международным регистрациям №№ 1189771 и 1005614, включающие в качестве единственного словесного элемента слово «ORION», выполненное в латинице.

Также заявленному обозначению противопоставлен товарный знак «» по свидетельству № 449822, представляющий собой словесный

элемент «ОРИОН», выполненный белыми буквами русского алфавита на фоне темного прямоугольника.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанных выше обозначений и товарных знаков, а также знаков по международным регистрациям №№ 1189771 и 1005614 показал, что они являются сходными на основании фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов, являющихся основными индивидуализирующими элементами каждого из обозначений.

Вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений основан на полном фонетическом вхождении упомянутых противопоставленных обозначений в заявленное. При этом с точки зрения индивидуализирующей способности заявленного обозначения часть «ОРИОН» заявленного обозначения акцентирует на себе внимание, поскольку находится в начальном положении, поддержана изобразительным элементом в виде напоминающих мерцание звезд элементов, обуславливающих в совокупности со словом «ОРИОН» возникновение ассоциаций, соответствующих основному смысловому значению слова «ОРИОН» (одно из созвездий (Толковый словарь Даля); экваториальное созвездие с яркими звездами Ригель и Бетельгейзе (Большой Энциклопедический словарь), см. <https://dic.academic.ru/>; «ORION» в переводе с английского означает «ОРИОН» (созвездие), см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/orion>).

При этом коллегия считает неубедительным довод заявителя об ином смысловом значении обозначения «ОРИОНМЕТАЛЛ» в отличие от слова «ОРИОН»/«ORION» благодаря наличию части «МЕТАЛЛ», поскольку именно часть «ОРИОН» заявленного обозначения определяет индивидуализирующую способность обозначения в целом. Часть «МЕТАЛЛ» воспринимается в качестве сокращения от слова «металлургия» или «металлический», вызывает ряд ассоциаций с областями деятельности, в которых изготавливаются/применяются/перерабатываются изделия из металлов. Таким образом, смысловое значение обозначения «ОРИОНМЕТАЛЛ» определяется смысловыми значениями входящих в него слов «ОРИОН» и «МЕТАЛЛ», выполненных слитно и не образующих устойчивое словосочетание с качественно новым смысловым значением.

Необходимо также отметить, что выполненное в качестве единого слова обозначение «ОРИОНМЕТАЛЛ» не содержится в словарях, следовательно, смысловый критерий в данном случае не может быть признан определяющим.

Что касается графических отличий, то они имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического признака сходства. При этом, несмотря на выполнение слов «ОРИОН» и «ORION» в сравниваемых обозначениях буквами разных алфавитов, данный признак не определяет отсутствие визуального сходства сравниваемых обозначений, поскольку, в большинстве своем, использованные буквы имеют сходные начертания («О» и «O», «P» и «R», «H» и «N»).



Кроме того, в заключении экспертизы указаны знаки «  » и « **ORION INTERNATIONAL** » по международным регистрациям №№ 1006785 и 1001685, в которых слово «ORION» выполнено в латинице и является не единственным элементом обозначений.

В указанных знаках основным элементом, обуславливающим их индивидуализирующую способность, является также слово «ORION». Слова «COSTRUZIONI» и «INTERNATIONAL» несут второстепенную смысловую нагрузку. Так, согласно публикации WIPO Gazette 2013/16 от 09.05.2013 знаку «ORION COSTRUZIONI» по международной регистрации № 1006785 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ с указанием элемента «COSTRUZIONI» в качестве неохраняемого (см. решение Роспатента от 01.06.2011). В свою очередь, слово «INTERNATIONAL» имеет известное российским потребителям значение (международный, интернациональный), не составляет со словом «ORION» качественно новой смысловой конструкции.

Фонетического и смыслового сходства заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №№ 1006785 и 1001685 достаточно для вывода об их сходстве в целом, несмотря на графические отличия.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных в

решении Роспатента от 19.12.2018 обозначений, товарных знаков и международных регистраций.

Что касается доводов заявителя о практике признания ряда товарных знаков несходными, то каждое обозначение уникально, рассмотрение возможности его регистрации осуществляется индивидуально с учетом обстоятельств конкретного дела.

В отношении однородности товаров и услуг коллегия отмечает следующее.

Заявитель в своем возражении сокращает и уточняет заявленный первоначально перечень товаров и услуг, в связи с чем анализ однородности товаров и услуг проводился коллегией с учетом представленного заявителем ограничения.

Товары 06 класса МКТУ, в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию товарного знака по заявке № 2017749878, представляют собой изделия металлические, используемые при строительстве, в том числе отлитые и отштампованные изделия из металла (желоба, изгороди, кровли, сваи, ограждения, столбы, панели), а также «теплицы переносные металлические», являющиеся конструкциями из профилированного металла.

В перечне противопоставленной международной регистрации № 1189771, правовая охрана которой действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06 и 08 классов МКТУ (WIPO Gazette 2015/38 от 01.10.2015), присутствуют товары «*moulures en métal pour la construction; moulures en métal*» / «*moldings¹ of metal for building; moldings of metal*» (франц./англ.), которые представляют собой, согласно буквальному переводу, отлитые или отформованные изделия из металла, которыми являются все товары 06 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня, что обуславливает однородность сравниваемых товаров на основании их принадлежности к общей родовой группе, общих назначения, условий реализации, круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1189771 в отношении всех товаров 06

¹ molding (амер.) = moulding, отлитое или формованное изделие (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/moldings>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/moulding>).

класса МКТУ, перечисленных в возражении, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 369158 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: *«распространение рекламных материалов и объявлений; реклама»*.

Данные услуги являются рекламными услугами, направлены на продвижение товаров третьих лиц. Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла»*, связанные с реализацией товаров, также направлены на продвижение товаров, относятся к той же общей родовой группе, являются однородными по роду и назначению.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 369158 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня, следовательно, для указанных услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленному знаку «**ORION INTERNATIONAL**» по международной регистрации № 1001685 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 36, 37, 39, 41 и 43 классов МКТУ (WIPO Gazette 2012/49 от 27.12.2012). В частности, перечень услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана данного знака, включает услуги *«entreprises de fumisterie², peinture, plâtrerie, plomberie, couverture³»* (*предприятия по строительству и ремонту дымоходов, малярным работам, штукатурным работам, водопроводным работам, устройству кровли/крыш*).

Заявленные услуги 37 класса МКТУ – *«обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов»* однородны названным выше услугам, указанным в

² fumisterie – сектор профессиональной деятельности, связанной с установкой и ремонтом дымоходов и выполнением работ, способствующих удалению дыма (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Fumisterie>).

³ couverture - в том числе, кровля, крыша, покрытие; (тех.) обшивка, чехол, кофух (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/couverture>)

перечне противопоставленной регистрации № 1001685, поскольку все они связаны со строительством металлоконструкций, следовательно, относятся к общей родовой группе, имеют общее назначение (строительство, возведение, ремонт строительных объектов/конструкций) либо оказываются совместно и являются взаимодополняемыми.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1001685 в отношении услуг 37 класса МКТУ – «*обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов*» и, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для всех услуг 37 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня.



Правовая охрана знака «  » по международной регистрации № 1006785, как указывалось ранее, на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 11 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ с указанием элемента «COSTRUZIONI» в качестве неохраняемого. Перечень услуг 37 класса МКТУ противопоставленной регистрации содержит, в частности, услуги «*construction; réparation; services d'installation; entretien, réparation, restauration, rénovation de constructions civiles et industrielles*» (строительство; ремонт; монтажные услуги; техническое обслуживание, ремонт, реставрация, реновация гражданских и промышленных сооружений). Указанные позиции включают родовые группы услуг, к которым относится часть услуг сокращенного заявителем перечня, связанных со строительством (37 и 40 классы МКТУ). Так, заявленные услуги «*обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов*», а также «*работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные*» однородны услугам строительства, строительско-монтажных работ, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 1006785, поскольку относятся к указанным родовым группам, имеют общее назначение, круг потребителей. Услуги 40 класса МКТУ противопоставленной регистрации – «*traitement et élimination de déchets;*

traitement des eaux, en particulier production et purification d'eau potable» (обработка и утилизация отходов; водоподготовка, в частности производство и очистка питьевой воды) не однородны по назначению заявленным услугам 40 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (обработка материалов; информация по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные).

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1006785 в отношении услуг 37 класса МКТУ – «*обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов*», услуг 40 класса МКТУ – «*работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные*», не может быть зарегистрировано для указанных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении обозначений «», «»,



«» по заявкам №№ 2017726422, 2017726420, 2017725292 приняты решения Роспатента о государственной регистрации товарных знаков (знаков обслуживания), выданы свидетельства №№ 686556, 686557, 687460.

Все указанные свидетельства содержат идентичный перечень услуг 35 класса МКТУ, который включает, в том числе, услуги «*продажа аукционная*», относящиеся к родовой группе услуг «*продвижение товаров*». Эти услуги имеют то же назначение, что и заявленные услуги «*продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла», следовательно, сравниваемые услуги являются однородными.

Кроме того, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 687460 действует в отношении таких услуг 37 класса МКТУ как *«обработка антикоррозионная», «лужение повторное», «лакирование», «обработка наждачной бумагой», «обработка пемзой или песком»,* которые представляют собой различные виды обработки материалов.

Так, согласно информационным источникам (например, учебному пособию Корягина С.И., Пименова И.В., Худякова В.К. «Способы обработки материалов», Калининград, 2000 г., копия страниц которого была приобщена к протоколу заседания коллегии от 17.09.2019) среди способов обработки материалов выделяют, в частности, гальваническое лужение, ультразвуковое лужение, окраска. Таким образом, заявленные услуги *«обработка антикоррозионная»* (37 класс МКТУ), а также *«обработка материалов; информация по вопросам обработки материалов»* (40 класс МКТУ) являются однородными названным в предыдущем абзаце услугам 37 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку могут быть отнесены к общей родовой группе услуг *«обработка материалов»*, имеют общее назначение, могут по своей природе быть отнесены к общему источнику происхождения услуг.

При этом услуга *«информация по вопросам обработки материалов»* тесно связана с непосредственно обработкой материалов, сопутствует ей и может быть оказана тем же лицом, что предопределяет возможность представления об общем источнике происхождения этих услуг.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 686556, 686557, 687460 в отношении услуг *«продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла»* 35 класса МКТУ, услуг *«обработка антикоррозионная»* 37 класса МКТУ, а также в отношении услуг *«обработка материалов; информация по вопросам обработки*

материалов» 40 класса МКТУ, следовательно, для названных услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 класса МКТУ – *«желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; изгороди металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; конструкции стальные; кровли металлические; ограждения решетчатые металлические; панели для обшивки стен металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; сваи шпунтовые металлические, в том числе фундаментные сваи; столбы металлические; теплицы переносные металлические; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая»*, услуг 35 класса МКТУ – *«продвижение продаж для третьих лиц, а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа металлоконструкций и изделий из металла»*, услуг 37 класса МКТУ – *«обработка антикоррозионная; сооружение и ремонт складов»*, услуг 40 класса МКТУ – *«обработка материалов; информация по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, а именно в отношении металлоконструкций и изделий из металла; работы сварочные»*.

Что касается иных противопоставлений, указанных в решении Роспатента от 19.12.2018, то коллегия отмечает следующее.

В отношении противопоставленного обозначения « **ORION** » по заявке № 2017719267 принято решение Роспатента от 04.09.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания). Следовательно, данное противопоставление снимается.



В отношении противопоставленного обозначения «**ORION**» по заявке № 2017744245 принято решение Роспатента от 23.01.2019 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) только в отношении части первоначально заявленных услуг 42 класса МКТУ. Следовательно, данное противопоставление в отношении услуг 35 класса МКТУ снимается.



Противопоставленные товарные знаки «**ОРИОН**» и «**ORION**» по свидетельствам №№ 449822 и 449821 зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ – «*запись сообщений*» и услуг 37 класса МКТУ – «*ремонт запирающих устройств; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; устранение помех в работе электрических установок*». Сокращенный заявителем перечень услуг 35 и 37 классов МКТУ не содержит однородных услуг. Следовательно, данные противопоставления снимаются.



Противопоставленному знаку «» по международной регистрации № 1005614 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ (WIPO Gazette 2011/9 от 09.05.2013): «*fourniture de main d'oeuvre contractuelle; services de placement de personnel; conseils en matière de gestion du personnel, y compris recherche et sélection de personnel temporaire et permanent; services de gestion d'activités commerciales*» (комплектование штата сотрудников (или дословно предоставление трудовых ресурсов, работающих по трудовому соглашению), услуги по трудоустройству, консультации по вопросам управления сотрудниками, включая поиск и подбор временных и постоянных работников; услуги по управлению бизнесом). Сокращенный заявителем перечень услуг 35 класса МКТУ не содержит услуг, являющихся однородными услугами, указанным в перечне международной

регистрации № 1005614, следовательно, указанное противопоставление может быть снято.

С учетом всего вышеизложенного, не смотря на преодоление заявителем части противопоставлений путем сокращения заявленного перечня товаров и услуг, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

Следует также отметить, что доводы возражения об использовании заявленного обозначения не могут служить основанием для преодоления имеющихся противопоставлений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2018.