


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.12.2020 возражение, поданное АО инженерной фирмой «Орион-ХИТ», г. Новочеркасск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753296, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019753296 с приоритетом от 22.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753296. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА» представляет собой «организацию, действующую от имени заказчика и осуществляющую контроль и надзор за ходом строительства объектов» (https://construction.materials.academic.ru/6902/Инженерная_фирма) и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, так как представляет собой термин из области деятельности заявителя, указывает на свойства и назначение товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании КИЛОНТЕСО ХОЛДИНГС ЛТД, Лимассол, товарными знаками:




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 527592 с приоритетом от 07.02.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 527591 с приоритетом от 07.02.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 527590 с приоритетом от 07.02.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];




- с товарным знаком «» (по свидетельству № 527589 с приоритетом от 07.02.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [4];


ORION

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 527588 с приоритетом от 07.02.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [5];

Orion

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 517171 с приоритетом от 25.01.2012) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [6];

Orion

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 455722 с приоритетом от 13.09.2011) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [7];

**Orion
electronics**

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 454205 с приоритетом от 20.07.2010) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [8];

ОРИОН

- с товарным знаком « **ORION** » (по свидетельству № 436472 с приоритетом от 26.05.2009) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [9].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-9] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019753296, поскольку

они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ОРИОН ХИТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-9] имеют следующие звучания [ОРИОН], [ОРИОН ЭЛЕКТРОНИКС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- словесный элемент «ХИТ» представляет собой «музыкальное произведение, наиболее популярное в какой-либо промежуток времени» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/263371/263371/Хит>) и придает заявленному обозначению оригинальное значение, так как, в совокупности со словесным элементом «ОРИОН» (не имеет словарно - справочных значений), данное словосочетание может ассоциироваться с деятельностью музыкальных групп, ввиду чего различается с противопоставленными товарными знаками по семантическому признаку сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.08.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.10.2019) поступления заявки №2019753296 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной звезды, в которую вписана буква «е», и из словесных элементов «ОРИОН-ХИТ», «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА», который представляет собой «организацию, осуществляющую контроль и надзор за ходом строительства объектов» (https://academic.ru/6902/Инженерная_фирма) и указывает на область деятельности заявителя, а также на назначение заявленных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, для указанных товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словосочетания «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-9], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.


Так как срок действия противопоставленного товарного знака [8] истек 21.07.2020 согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков

обслуживания Российской Федерации, данное противопоставление может не учитываться в тексте настоящего решения.

Противопоставленные товарные знаки «  », «  »,

«  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№ 527592 [1], 527590 [3], 527588 [5], 455722 [7], 436472 [9] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№ 527591 [2], 517171 [6] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде прямых линий и из словесных элементов «ORION», «Orion», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника и из словесного элемента «ORION», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Все противопоставленные товарные знаки, зарегистрированные на имя компании КИЛОНТЕСО ХОЛДИНГС ЛТД, Лимассол, включают словесный элемент «ORION», выполненный буквами русского либо латинского алфавита. При этом все рассматриваемые товарные знаки зарегистрированы, в том числе, для товаров 09 класса МКТУ, что позволяет говорить о серии товарных знаков одного лица, включающей элемент «ORION»/«Orion».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка «ОРИОН» и «ХИТ». Рассматриваемое словосочетание не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках (иного заявителем не доказано). Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по каждому словесному элементу в отдельности. При этом при анализе сходства необходимо учитывать доминирующие элементы, на которые падает логическое ударение.

В заявленном обозначении таким элементом является слово «ОРИОН», расположенное в начале, акцентирующее на себе внимание потребителя при восприятии обозначения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7, 9] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «ОРИОН»/«ORION»/«Orion» (ORION является транслитерацией слова ОРИОН), при этом Орион представляет собой «экваториальное созвездие с яркими звездами Ригель и Бетельгейзе» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24832/ОРИОН).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [2, 3, 6], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку

сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «батареи гальванических элементов» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; элементы гальванические» противопоставленных товарных знаков [1-7, 9], поскольку относятся к одной родовой группе - «химический источник электрического тока», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-7, 9] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.08.2020.