

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 от 28.10.2009, поданное компанией «Имаджинова Корп.», США [«Imaginova Corp.», USA] (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007723626/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ORION» в качестве товарного знака с приоритетом от 01.08.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «оптические товары, а именно телескопы, бинокли, линзы и объективы, части телескопов, а также конструктивные элементы вышеперечисленных товаров».

Согласно материалам заявки обозначение «ORION» (с англ. - созвездие Ориона) выполнено обычным шрифтом латинскими буквами.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 05.06.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007723626/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное заключение обосновано тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ORION» по свидетельству № 95036 (приоритет от 22.03.1990, срок

действия регистрации продлен до 22.03.2020), зарегистрированным ранее на имя Федерального государственного унитарного предприятия «НПО «Орион», г. Москва, для товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.10.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.06.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное словесное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 95036 не сходны до степени смешения, так как имеют различия по графическому, фонетическому, семантическому критериям сходства;

2) заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный товарный знак № 95036 является комбинированным и выполнен оригинальным;

3) изобразительный элемент противопоставленного товарного знака № 95036 представляет собой квадрат, внутри которого вписан круг, при этом круг и углы квадрата разделены контрастными цветами на сектора. В центре композиции расположена стрела с наконечником в виде молнии;

4) словесный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству № 95036 читается как «ЭРИОН» или «ЕРИОН», либо вся композиция может быть воспринята как графическое изображение;

5) правая часть противопоставленного товарного знака по свидетельству № 95036 представляет собой слово «РИОН», выполненное буквами русского алфавита;

6) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 95036 различаются по семантическому критерию,

поскольку заявленное обозначение имеет смысл «созвездие ОРИОН», в то время как слово «РИОН» не несет смысловой нагрузки;

7) графические различия заключаются в использовании при написании словесных составляющих разных алфавитов, присутствии в противопоставленном знаке изобразительного элемента;

8) фонетические различия заключаются в различном произношении заявленного обозначения (ОРАЙЕН) и словесного элемента (РИОН) противопоставленного товарного знака по свидетельству № 95036, несовпадающем количестве слогов, их составляющих (три и два).

На основании изложенного в возражении содержится просьба о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (01.08.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или

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 требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2007723626/50 представляет собой слово «ORION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «оптические товары, а именно телескопы, бинокли, линзы и объективы, части телескопов, а также конструктивные элементы вышеперечисленных товаров».

Противопоставленный товарный знак (1) по свидетельству № 95036 с приоритетом от 22.03.1990 является комбинированным. Словесная часть представлена словом «Орион», исполненным буквами русского алфавита. Изобразительная часть представлена стилизованным изображением первой буквы «О» слова «Орион». Буква вписана в прямоугольник. Центральную часть изобразительного элемента пересекает стилизованная стрела. Изобразительная часть товарного знака (1) выполнена в контрастах черного и белого цвета. Срок действия регистрации противопоставленного товарного знака (1) продлен до 22.03.2010. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты

для научных целей, морские, геодезические, электрические (включая приемники), фотографические, оптические, для измерения, контроля (проверки), вычислительные машины, аппараты для электросварки и электродуговой сварки, за исключением (вакуумных) электронных ламп и ламп Брауна».

Несмотря на оригинальное графическое исполнение первой буквы «О» товарного знака (1) обозначение не утратило словесного характера и легко прочитывается как «Орион».

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал сходство звучания слов «ORION» - «Орион».

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) отличны за счет использования при написании словесных составляющих букв разных алфавитов, а также за счет присутствия в знаке (1) изобразительного элемента.

Сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, основанных на смысловом значении слов «ORION» - «Орион» (созвездие) [см. Яндекс, <http://lingvo.yandex.ru>].

Фонетический и семантический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) сходными. Графический фактор сходства в данном случае носит второстепенный характер.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака (1) имеют одинаковое назначение,

относятся к одному родовому понятию (приборы и инструменты оптические), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными, что заявителем не оспаривается.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.10.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.06.2009.**