

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2017, поданное ООО Центр недвижимости «АРИОН», г.Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707649, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016707649 было подано 15.03.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изображение буквы «А», выполненное оригинальным шрифтом с имитацией объема. Под буквой расположен словесный элемент «АРИОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 26.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707649 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), содержащими словесный элемент «ОРИОН», зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя других лиц (свидетельства №№490407 [1], 386286 [2], 380343 [3]) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и со знаком по международной регистрации №1001685 [4], имеющим более ранний приоритет, содержащим словесный элемент «ORION», которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов, обусловленного совпадением большего числа букв «РИОН»/«RION», и созвучностью начальных букв «О»/ «А». В отношении семантики слов «АРИОН» и «ОРИОН» отмечено, что оба слова заимствованы из древнегреческой мифологии, при этом их значения не являются широко известными рядовому потребителю.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.09.2017, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку, согласно древнегреческой мифологии, слово «ОРИОН» символизирует собой охотника-великана (см. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/12546), а слово «АРИОН» имеет своё смысловое значение - божественный конь ([https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_\(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C))).

Таким образом, в отличие от противопоставленных обозначений со словесными элементами «ОРИОН», «ORION», словесный элемент «АРИОН» обладает другим смыслом и образом.

Заявитель обращает внимание на то, что наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, как, например, КРОН (мифический герой, титан, разновидность краски) и КРОНА (часть растения, денежная единица, монета).

Заявитель также ссылается на практику регистраций товарных знаков «АРИОН» (свидетельство №169705) и «ОРИОН» (свидетельства №№109169, 162185) в отношении однородных услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707649.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.03.2016) поступления заявки №2016707649 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее изображение буквы «А», выполненное оригинальным шрифтом с имитацией объема, и словесный элемент «АРИОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ:

агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от

несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; услуги по поручительству за условно освобожденных.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №490407 [1]



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ОРИОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита, при этом первая буква «О» выполнена более крупного размера, чем другие буквы, и окружена стилизованной лентой, под которой расположено изображение ключей. В верхней части композиции расположен неохраняемый словесный элемент «недвижимость», выполненный мелким шрифтом, стилизованным под рукописный текст.

Товарный знак охраняется в черном, золотом цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №386286 [2]



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ОРИОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и неохраняемые словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Товарный знак охраняется в красном, бордовом, белом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества; сдача недвижимого имущества в аренду».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №380343 [3]



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ОРИОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной четырехлучевой звезды.

Товарный знак охраняется в красном, бордовом, белом, синем цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1001685 [4] представляет собой словесное обозначение «ORION INTERNATIONAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «INTERNATIONAL» является неохраняемым.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «Assurances; affaires financières, affaires bancaires; opérations de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit» (Страхование; финансовые услуги, банковские услуги; валютные операции; управление ценными бумагами; кредиты под залог; взыскание долгов; выдача дорожных чеков и аккредитивов).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками установлено на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов АРИОН – ОРИОН - ORION, играющих основную роль в индивидуализации услуг заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [1] – [4], которое обусловлено наличием совпадающих [РИОН –RION] и близких [А-О] звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Следует отметить, что в безударном слоге буквы «А» и «О» имеют практически одинаковое (близкое) звучание.

Принимая во внимание фонетическое сходство доминирующих словесных элементов, визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на степень их сходства.

Что касается семантики слов «ОРИОН» и «АРИОН», то коллегия установила следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что происхождение и значения слов «АРИОН» и «ОРИОН» действительно относятся к древнегреческой мифологии:

Ари́он (Арейон) — в древнегреческой мифологии божественный конь
(см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Арион_\(конь\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Арион_(конь))).

Ори́он (др.-греч. Ὠρίων) — в древнегреческой мифологии знаменитый охотник, отличавшийся необычайной красотой и таким ростом, что его иногда называли великаном

(см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Орион_\(мифология\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Орион_(мифология))).

Вместе с тем, поскольку семантика слов АРИОН и ОРИОН связана с древнегреческой мифологией, в сознании среднего российского потребителя, не обладающего глубокими знаниями в области мифологии Древней Греции, эти значения могут смешиваться, вызывая сходные ассоциации.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, обусловлена их совпадением по роду и виду.

Часть заявленных услуг (агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью) относятся к родовой группе услуг по операциям с недвижимостью, которые однородны услугам 36 класса МКТУ, связанным с недвижимостью, включенным в перечень противопоставленных товарных знаков [1] – [3].

Остальные услуги 36 класса МКТУ, включенные в перечень заявки №2016707649, однородны услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1] и охраняется противопоставленный знак [4], поскольку относятся к одним родовым и видовым группам услуг в области страхования и финансовой деятельности, в том числе к кредитно-денежным операциям, услугам по финансовому посредничеству, оценочным услугам, услугам, связанным с биржевой деятельностью, операциям с ценными бумагами и прочими специализированными финансовыми услугами, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания, что заявителем не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707649, следует признать обоснованным.

Что касается ссылки заявителя на товарные знаки, содержащие словесные элементы «Арион» и «Орион», ранее зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородных услуг, то эта ссылка не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем - согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, правовая охрана товарных знаков, на которые ссылается заявитель, прекращена.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2017.