

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.06.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТАММ», г. Саратов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023735610, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**ОРБИТА**» по заявке №2023735610 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.04.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 16, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 19.04.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ *«верстатки наборные; гальваностереотипы; дорожки настольные из бумаги; доски наборные [полиграфия]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; калька тканевая; кальки; камни литографские; кашпо бумажные; клише типографские; ленты бумажные; материалы переплетные; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; нитки*

для переплетных работ; платки носовые бумажные; подставки для графинов бумажные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для переплетных работ; полотно офсетное нетекстильное; реглеты типографские; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; столы наборные [печатное дело]; ткани для переплетных работ; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; цифры [литеры типографские]; шрифты типографские». В отношении иной части заявленных товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ препятствием для регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение тождественно словесному товарному знаку «**ОРБИТА**» [1] (свидетельство №364294 с приоритетом от 16.04.2007, срок действия регистрации продлен до 16.04.2027) и сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



«» [2] (свидетельство №361949 с приоритетом от 16.04.2007, срок действия регистрации продлен до 16.04.2027), зарегистрированных на имя Акционерного общества «Орбита», 430904, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12, для однородных товаров 16 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «» [3] (свидетельство №334942 с приоритетом от 24.05.2005, срок действия регистрации продлен до 24.05.2025), зарегистрированных на имя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа № 10» Департамента физической культуры и спорта

города Москвы, 124489, Москва, Зеленоград, Озерная аллея, 4, для услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает выводы административного органа в отношении отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023735610 для услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, по мнению заявителя, сокращение заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ позволяет снять противопоставления по свидетельствам №364294, №361949, №334942 и осуществить регистрацию товарного знака по заявке №2023735610 в этой части.

Заявитель отмечает, что является известным производителем канцелярских товаров в России (сайт <https://stamm.ru>) и производит шариковые ручки в сопровождении обозначения «ОРБИТА».

Между тем, правообладатели противопоставленных товарных знаков не осуществляют производство канцелярских товаров. Так, деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2] (сайт <https://orbita.su/>) связана с производством диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды,

В свою очередь правообладатель товарного знака [3] по свидетельству №334942 прекратил свою деятельность в качестве юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 23.08.2022, а новое юридическое лицо не подавало заявления о внесении изменений в регистрацию названного товарного знака по свидетельству №334942 о переходе к нему права на товарный знак без договора. При этом новое лицо - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград», департамента спорта города Москвы в качестве основного вида деятельности вправе осуществлять в области образования для детей и взрослых. В дополнительных видах деятельности также отсутствует деятельность по изданию книг, которая может быть однородна товарам 16 класса МКТУ.

Заявитель проанализировал товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и пришел к выводу об отсутствии их однородности.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023735610 в отношении сокращенного перечня товаров 16 класса МКТУ *«авторучки; готовальни; грифели; грифели для карандашей; инструменты чертежные; карандаши; карандаши автоматические; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; линейки квадратные; линейки чертежные; мел для письма; мел-спрей; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; перья для письма [офисные принадлежности]; перья писчие; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; рейсины чертежные; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; угольники чертежные; циркули чертежные; чернила; чернильницы; шарики для шариковых ручек; верстатки наборные; гальваностереотипы; дорожки настольные из бумаги; доски наборные [полиграфия]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; калька тканевая; кальки; камни литографские; кашпо бумажные; клише типографские; ленты бумажные; материалы переплетные; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; нитки для переплетных работ; платки носовые бумажные; подставки для графинов бумажные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для переплетных работ; полотно офсетное нетекстильное; реглеты типографские; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; столы наборные [печатное дело]; ткани для переплетных работ; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; фигурки*

[статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; цифры [литеры типографские]; шрифты типографские».

Доводы возражения сопровождаются следующими документами:

1. Интернет-сайт <https://orbita.su/>
2. Выписка из ЕГРЮЛ АО «Орбита»
3. Выписка из ЕГРЮЛ ГБУ «Спортивная школа №10»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ Московская комплексная спортивная школа;
5. Сведения из МКТУ «Принадлежности для письма, рисования и черчения».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.04.2023) поступления заявки №2023735610 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 требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначения 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ обозначение «**ОРБИТА**» по заявке №2023735610 с приоритетом от 26.04.2023 является словесным, где единственный индивидуализирующий элемент выполнен заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023735610 обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков

«**ОРБИТА**» [1] по свидетельству №364294 с приоритетом от 16.04.2007,

«» [2] по свидетельству №361949 с приоритетом от 16.04.2007,

«» [3] по свидетельству №334942 с приоритетом от 24.05.2005, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы в отношении товаров 16 класса МКТУ «штампы с адресами; штемпеля; печати; бланки; трафареты, шаблоны; продукция печатная; буклеты; проспекты; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; календари; этикетки».

Противопоставленные товарные знаки [3] зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса; организация спортивных мероприятий; аренда теннисных кортов; обучение гимнастике; проведение учебно-тренировочных спортивных занятий; обучение хоккею; обучение фигурному катанию на коньках; обучение катанию на коньках; обучение керлингу; обучение регби; обучение теннису; обучение настольному теннису; обучение плаванию; оздоровительное плавание; аквааэробика; услуги бассейнов; обучение спортивным танцам; аэробика; услуги по организации массового катания на коньках, катки; общефизическая подготовка; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение спортивным практическим навыкам; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов, в том числе по вопросам спорта и физкультуры; организация и проведение конференций, в том числе по вопросам спорта и физкультуры; организация и проведение мастер-классов [обучение]; проведение спортивных мастер-классов; предоставление спортивного оборудования; прокат коньков; организация и проведение семинаров, в том числе по вопросам спорта и физкультуры; организация и проведение симпозиумов в том числе по вопросам спорта и физкультуры; организация спортивных состязаний; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; услуги тренажерных залов, услуги тренеров; спортивные лагеря [стажировка]; клубы здоровья; предоставление полей для гольфа; организация лотерей; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; дрессировка животных; игры азартные; издание книг; информация по вопросам образования; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные

библиотеки; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; школы-интернаты, спортивные школы, детские спортивные школы».


При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**ОРБИТА**» по заявке №2023735610 и противопоставленных товарных знаков «**ОРБИТА**» [1],

«» [2] по свидетельству №361949 с приоритетом от 16.04.2007,



«  » [3] показал, что в качестве основного индивидуализирующего элемента они включают в свой состав фонетически и семантически тождественные слова «ОРБИТА», что свидетельствует о высокой степени их сходства, которая практически приближается к тождеству при восприятии заявленного обозначения и противопоставления [1]. Названные обстоятельства обуславливают вывод об ассоциировании сравниваемых знаков друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В части сопоставительного анализа товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] следует принять во внимание, что решение административного органа оспаривается заявителем только в отношении таких заявленных товаров 16 класса МКТУ как *«авторучки; готовальни; грифели; грифели для карандашей; инструменты чертежные; карандаши; карандаши автоматические; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; линейки квадратные; линейки чертежные; мел для письма; мел-спрей; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; перья для письма [офисные принадлежности]; перья писчие; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; рейсины чертежные; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; угольники чертежные; циркули чертежные; чернила; чернильницы; шарики для шариковых ручек»*, которые относятся к канцелярской продукции.

В свою очередь противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, среди которых присутствуют позиции, относящиеся к издательской деятельности. Следует констатировать, что издательская деятельность соотносится с товарами 16 класса МКТУ в области производства печатной продукции, от которых, между тем, в данном споре заявитель отказался. Соответственно в этой связи отпали причины для противопоставления товарного знака [3].

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1], [2] действует в отношении товаров 16 класса МКТУ, среди которых присутствуют позиции, относящиеся к канцелярской продукции, а именно *«штампы с адресами; штемпеля; печати; трафареты, шаблоны»*. Данные обстоятельства приводят к выводу о том, что товары 16 класса МКТУ относятся к одной и той же категории продукции, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте в силу одних и тех же каналов сбыта.

Довод возражения об отсутствии использования товарных знаков [1], [2] в отношении канцелярских товаров принят к сведению, однако не является основанием для снятия указанных противопоставлений. Так, при сопоставительном анализе товарных знаков во внимание принимается объем предоставленной и испрашиваемой правовой охраны, а не фактическая деятельность сторон спора. Наличие же «старшего» права на товарные знаки [1], [2], которые сохраняют свою правовую охрану в настоящее время, говорит о необходимости их учитывать в рамках настоящего спора.

Таким образом, возможность присутствия в продаже товаров канцелярского назначения заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2], сопровождаемых средствами индивидуализации высокой степени сходства (практически тождественными в случае противопоставления [1]), обуславливает вывод о вероятности смешения сравниваемых знаков потребителями этой продукции, что препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2024.