

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 от 16.12.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Батршиной Г.Р., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497466, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2011738916, поданной 28.11.2011, зарегистрирован 08.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 497466 на имя ООО «Си-Би-Ай консалт», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак **PIONEER** [1] является словесным, выполнен буквами латинского алфавита, в переводе с английского на русский язык означает: «первооткрыватель, пионер».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.12.2014, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит словесный товарный знак **PIONEER** по свидетельству № 520947 с приоритетом от 20.05.2005 [2], срок действия регистрации продлен до 20.05.2025, правовая охрана которому

предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая и статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов и рекламных объявлений; реклама интерактивная в компьютерной сети»;

- сходство оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] близко к тождеству;

- услуги 35 класса МКТУ по рекламе, продвижению товаров, распространению образцов, указанные в перечне оспариваемого знака [1] однородны услугам 35 класса МКТУ «исследования в области маркетинга; изучение рынка; организация выставок, ярмарок в рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и рекламных объявлений; реклама интерактивная в компьютерной сети», указанных в перечне противопоставленного знака [2];

- услуги 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого знака [1] однородны услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок, ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; распространение образцов», указанных в перечне противопоставленного знака [2];

- при установлении однородности услуг принимаются во внимание род (вид) услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки, а также определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю;

- подача возражения в соответствии с требованиями Кодекса осуществлена заинтересованным лицом.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497466 [1] в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 16.12.2014, на заседании коллегии, состоявшемся 16.04.2015, представил отзыв по мотивам данного возражения, доводы которого сведены к следующему:

- ссылка лица, подавшего возражение, на пункт 6 (1) статьи 1483 Кодекса является некорректной, поскольку оспариваемому знаку [1] противопоставлена не заявка, а зарегистрированный товарный знак [2];
- лицу, подавшему возражение, необходимо было сослаться на пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- на имя правообладателя зарегистрированы несколько товарных знаков со словесным элементом «PIONEER», выполненным буквами разных алфавитов в



отношении услуг 35 класса МКТУ: [3] по свидетельству № 206105 с приоритетом от 14.04.1999 (элементы «design bureau» являются неохраняемыми);

PIONEER DESIGN [4] по свидетельству № 378218 с приоритетом от 16.06.2006 (элемент «design» является неохраняемым);

- товарный знак [3] имеет более ранний приоритет (14.04.1999), чем противопоставленный в возражении от 16.12.2014 товарный знак [2] с приоритетом от 20.05.2005;

- практика экспертизы показывает, что лицо, имеющее товарный знак с неким словесным элементом, может быть правообладателем товарных знаков с тем же словесным элементом (вариантных знаков) даже при регистрации в последующем на имя иных лиц товарных знаков, сходных до степени смешения с первым товарным знаком;

- предыдущие правообладатели товарных знаков [3,4] и правообладатель товарных знаков [1,3,4] – ООО «Си-Би-Ай консалт», г. Москва, являются взаимосвязанными компаниями (ООО «Дизайн Студия Пионер», ООО «Пионер-Дизайн», ООО «Си-Би-Ай консалт»), специализирующимися на оказании различных рекламных услуг;

- предыдущие правообладатели товарных знаков [3,4] работали в области рекламы с 1990 года;

- ООО «Дизайн Студия Пионер», ООО «Пионер-Дизайн», ООО «Си-Би-Ай консалт» обладают исключительным правом на словесный элемент «PIONEER» в силу наличия товарных знаков [1,3,4] и вхождения данного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования, которое было известно на рынке рекламных услуг задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака [2];

- правообладатель отслеживал сходные до степени смешения товарные знаки и еще в 2007 году был осведомлен о появлении регистрации товарного знака по свидетельству № 322395, который впоследствии стал предметом договора об отчуждении в отношении части услуг 35 класса МКТУ в рамках свидетельства 520947 [2];

- нежелание оспаривания регистрации товарного знака по свидетельству № 322395 в отношении рекламных услуг на основании наличия раннего права на фирменное

наименование предыдущего правообладателя было вызвано его добропорядочностью и нежеланием конфликтных отношений.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены сведения о товарных знаках [1-4], товарном знаке по свидетельству № 322395, а также копии документов в отношении судопроизводства по товарному знаку [3], документов в части отслеживания почтовых отправлений (данные почты России).

Лицо, подавшее возражение, уведомленное надлежащим образом, на заседаниях коллегии отсутствовало. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, представило комментарии, поступившие 18.06.2015, к отзыву правообладателя, доводы которых сведены к следующему:

- ссылка правообладателя на применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не влияет на правомерность поданного возражения;
- ссылки правообладателя на товарные знаки [3,4] не подтверждают правомерность регистрации оспариваемого товарного знака [1];
- товарные знаки [3,4] содержат словесные элементы «ПИОНЕР design bureau» [3] и «PIONEER design» [4];
- согласно пункту 3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (утв. Приказом Роспатента 31.12.2009 за № 197) [далее - Рекомендации] «оценка сходства производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохранных элементов»;
- сравниваемые знаки [1] и [2] почти тождественны, при этом законодательство направлено на недопущение произвольной регистрации сходных/тождественных средств индивидуализации;
- на основании отдельного делопроизводства по каждой заявке с учетом фактических обстоятельств дела (Постановление ВАС РФ от 08.11.2006 за № 8215/06) ссылка правообладателя на практику регистрации товарных знаков не правомерна;
- довод правообладателя о его взаимосвязях с иными юридическими лицами не имеет отношения к делу.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2015, правообладателем к материалам дела были приобщены документы в части отслеживания почтовых

отправлений (данные почты России), а также копия постановления от 16.07.2015 по делу № СИП-921/2014.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени индивидуального предпринимателя Батршиной Г.Р., являющейся владельцем исключительного права на товарный знак [2]. Таким образом, в распоряжении коллегии имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака [1] ущемляет права лица, подавшего возражение, в связи с чем, коллегия усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 16.12.2014, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2011) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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 требованиям 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (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.

Оспариваемый товарный знак **PIONEER** [1] по свидетельству № 497466 с приоритетом от 28.11.2011 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Знак [1] зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак **PIONEER** [2] по свидетельству № 520947 с приоритетом от 20.05.2005 (срок действия регистрации продлен до 20.05.2025) является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета с наклоном в правую сторону. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они фонетически, семантически тождественны и графически сходны ввиду использования заглавных букв латинского алфавита. Незначительное графическое отличие обусловлено выполнением букв противопоставленного товарного знака [2] с наклоном в правую сторону. Семантическое тождество обусловлено одинаковым значением сравниваемых знаков: в переводе с английского языка на русский язык слово «PIONEER» означает «пионер, первооткрыватель, основоположник, пионер (член

детской коммунистической организации в СССР и других социалистических странах)» [см. <http://www.nordmine.ru/dic/>]. Фонетическое тождество обусловлено полным совпадением гласных и согласных звуков, составляющих сравниваемые словесные товарные знаки [1] и [2].

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве, близком к тождеству.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого знака [1] и противопоставленного товарного знака [2], с целью определения их однородности показало следующее. Сравнимые услуги соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы; услуги менеджерские в сфере бизнеса; услуги по продвижению товаров»), имеют одинаковое функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей. Таким образом, сравниваемые услуги по причине их природы, назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения – лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

На имя правообладателя в отношении услуг 35 класса МКТУ



зарегистрированы товарные знаки: [3] по свидетельству № 206105 с приоритетом от 14.04.1999 (элементы «design bureau» являются неохранными);

PIONEER DESIGN [4] по свидетельству № 378218 с приоритетом от 16.06.2006 (элемент «design» является неохраняемым).

Товарные знаки [3], [4] включают словесные элементы «ПИОНЕР» [3], «PIONEER» [4], фонетически и семантически тождественные оспариваемому знаку [1]. Выполнение буквы «R» латинским шрифтом в словесном элементе «ПИОНЕР» знака [3] не придает ему новых смысловых и фонетических значений. То есть фонетика и семантика индивидуализирующих словесных элементов товарных знаков правообладателя [1], [3], [4] очевидна: «ПИОНЕР» [3] - «PIONEER» [1,4] – как указывалось выше: «пионер, первооткрыватель, основоположник, пионер (член

детской коммунистической организации в СССР и других социалистических странах)».

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на Рекомендации в части произведения оценки сходства на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохранных элементов коллегия отмечает следующее. Согласно пункту 4.2.1.3. Рекомендаций «в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся неохранные обозначения». В пункте 6.3.2. Рекомендаций отмечено, что «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, наиболее значимыми элементами в товарных знаках [3], [4], определяющими их восприятие в целом, являются словесные элементы «ПИОНЕР» [3], «PIONEER» [4].

Товарным знакам [3], [4] правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, объединенных общими родовыми понятиями: «реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса» [3;4], «сбыт товаров» [3]. Товарный знак [3] имеет более ранний приоритет (14.04.1999) по сравнению с приоритетом (20.05.2005) противопоставленного товарного знака [2]. Владельцем исключительного права на товарный знак [3] с марта 2011 года является правообладатель, и правовая охрана данного знака, согласно материалам дела и сведениям Госреестра, является действующей. Указанные выше услуги, приведенные в перечне товарного знака [3], являются родовыми понятиями по отношению к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака [1], то есть являются однородными.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что право у правообладателя на словесный элемент «ПИОНЕР» [3], фонетически и семантически сходный со знаком «PIONEER», в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ возникло раньше, чем у правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

С учетом «раннего» права правообладателя на товарный знак [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2014, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 497466.