

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555071, поданное Батршиной Гузель Радиковной (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014708861 с приоритетом от 21.03.2014 зарегистрирован 20.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №555071 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Афганвет" (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПИОНЕРСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент от 20.02.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «Пионер», «PIONEER» по свидетельствам №563503, №520947, зарегистрированными на имя лица подавшего возражение в отношении однородных услуг 35,36 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №555071 недействительным частично в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 20.02.2016, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.03.2014) приоритета товарного знака по свидетельству № 555071 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №555071 представляет собой словесное обозначение «ПИОНЕРСКИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №563503 (1), №520947 (2) являются словесными «Пионер», «PIONEER», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Фонетическое сходство оспариваемого товарного знака «ПИОНЕРСКИЙ» и противопоставленного товарного знака «ПИОНЕР» (1) обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарного знака.

Выполнение оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака (1) заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом усиливает сходство знаков.

С точки зрения семантики оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1, 2) следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей. Сравнимые обозначения будут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации (Пионерский – соотносящийся по значению с существительным пионер).

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Смысловое значение товарного знака №555071 «ПИОНЕРСКИЙ» действительно совпадает со смысловым значением противопоставленного товарного знака (2), поскольку слово «PIONEER» в переводе с английского языка означает собственно «ПИОНЕР». Однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» / «PIONEER» в целом имеют фонетический и визуальный факторы, обусловленные тем, что сопоставляемые обозначения отличаются количеством звуков (10 звуков – 7 звуков) и составом звуков, поскольку «PIONEER» является лексической единицей английского языка и, следовательно, имеет совершенно иное (строго определенное) произношение – «пайэниэ». К тому же сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами английского и русского алфавитов. В связи с чем, можно прийти к выводу об отсутствии сходства у обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» / «PIONEER».

Анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен с противопоставленным знаком (1) по трём критериям сходства словесных

обозначений, а с противопоставленным товарным знаком (2) только по семантическому критерию сходства.

Таким образом, противопоставленный товарный знак (2) не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, а именно реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями».

Услуги «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные "оплата за клик"», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и услуги указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одним видам услуг «услуги рекламы», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью» в оспариваемом товарном знаке не являются однородными услугами 35 класса МКТУ указанные в противопоставленном товарном знаке (1), поскольку относятся к разным родовым и видовым понятиям, имеют различный круг потребителей и различное назначение.

Учитывая сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность услуг, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555071 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги рекламные "оплата за клик"».**