

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 31.01.2017, поданное компанией «Пинтерест Инк.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014704409 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014704409, поданной 24.02.2012, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Приоритет 24.02.2012 установлен по дате приоритета первоначальной заявки № 2012705034, из которой заявка № 2014704409 выделена.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «**PIN**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 24.05.2016 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2014704409 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, а также услуг 38, 42 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком  [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», Корея в

отношении однородных товаров 09 класса МКТУ по свидетельству № 499095, приоритет от 13.01.2012;



- с комбинированным товарным знаком [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ООО «Киви биз», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 38, 42 классов МКТУ по свидетельству № 463693, приоритет от 27.07.2010;



- с комбинированным товарным знаком [4], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя ООО «Петербургская Интернет Сеть», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ по свидетельству № 424206, приоритет от 03.02.2010.

- при определении сходства сравниваемых обозначений [1] и [2-4] принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов «PIN», занимающих доминирующее положение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.01.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.05.2016.

Доводы возражения, поступившего 31.01.2017, сводятся к следующему:

- присутствие в противопоставленном товарном знаке [2] словесного элемента «PIN» неочевидно, поскольку однозначно воспринимаются только буквы «р» и «п»;
- противопоставленный товарный знак [3] выполнен в оригинальной графической манере;
- правообладатели противопоставленных товарных знаков [2,3] не усмотрели смешения сравниваемых обозначений [1] и [2,3] и предоставили согласия на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации;

- противопоставленный товарный знак [4] имеет высокий уровень стилизации, прочтение словесного элемента «PIN» затруднено, и он воспринимается в большей степени в качестве изобразительного товарного знака;
- противопоставленные товарные знаки [3] и [4] сосуществуют в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, что дает возможность сосуществования с ними и заявленного обозначения [1] с учетом предоставленного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.01.2017, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 31.01.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.02.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2014704409 включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.


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.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**PIN**» [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении перечня товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 499095 с приоритетом от 13.01.2012 является комбинированным, содержит словесный элемент «Samsung Mobile Live» и буквы «р», «n», а также графический элемент в виде буквы «i». Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оригинальное графическое исполнение буквы «i» между буквами «р-», «-n» товарного знака [2] не приводит к утрате словесного характера элемента «pin».



Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству № 463693 с приоритетом от 27.07.2010 является комбинированным, содержит словесные элементы «TELECOM», «pin», расположенные друг над другом, при этом

точка в букве «i» выполнена в виде изображения земного шара. Элемент «TELECOM» является неохраняемым элементом товарного знака [3]. Правовая охрана товарного знака [3] действует в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «белый, синий, черный, голубой».



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 424206 с приоритетом от 03.02.2010 представляет собой слово «pin», выполненное в характерной графической проработке. Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «красный, черный».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал тождество звучания доминирующих словесных элементов «PIN» («ПИН»).

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых словесных обозначений показал, что элемент «PIN», входящий в состав сравниваемых обозначений [1] и [2-4], имеет перевод с английского языка на русский язык: контакт, вывод, булавка, штырь, пин, см. [translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru). Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях [1] и [2-4] идей, то есть об их сходстве по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Выполнение словесных элементов «PIN» анализируемых обозначений [1] и [2-4] буквами латинского алфавита визуально сближает сравниваемые обозначения.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов по всем признакам сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием

для удовлетворения возражения, поступившего 31.01.2017. К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] безотзывного согласия на государственную регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака и его использование в отношении всех товаров 09, услуг 38, 42 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленные согласия.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Правообладателем противопоставленного товарного знака [3] представлено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Вместе с тем, экспертизой выявлено противопоставление [4] в отношении услуг 38 класса МКТУ. Сравнимые перечни услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4] содержат тождественные услуги («доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы)», либо однородные услуги, поскольку они соотносятся как род (вид) [«телекоммуникации»], имеют общее назначение (для связи, передачи данных) и круг потребителей, пользующихся дистанционной связью и дистанционной передачей всех форм информации. Однородность сопоставляемых услуг 38 класса МКТУ в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ заявленного перечня.

Волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака [3] в отношении услуг 38 класса МКТУ не опровергает наличие исключительного права у

иною лица на сходный товарный знак [4] в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ. Таким образом, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

С учетом представленных согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2017, изменить решение Роспатента от 24.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014704409.**