

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

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 поступившее 15.06.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Чентромобиле-Пионер», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497466, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **PIONEER** по заявке № 2011738916 с приоритетом от 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», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 28.11.2021.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2016 по делу № СИП-26/2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 497466 признана недействительной в отношении 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]».

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

В поступившем 15.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 497466 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 15.06.2016, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с объектами интеллектуальной собственности, принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- лицо, подавшее возражение, использовало и в настоящее время продолжает использовать на территории Российской Федерации собственное фирменное наименование и коммерческое обозначение, включающие в себя и словесное обозначение «PIONER», выполненное буквами латинского алфавита и являющееся транслитерацией словесного обозначения «ПИОНЕР».
- товарный знак сходен со словесными элементами «ПИОНЕР» и «PIONER» по всем признакам звукового, а также графического и семантического сходства;
- словесное обозначение «КИНОТЕАТР», используемое лицом, подавшим возражение, в своей деятельности является слабым элементом;
- товарный знак является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение - ООО «Чентромобиле-Пионер»;
- исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, включающее в себя словесный элемент «ПИОНЕР», возникло 29.07.2002, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- государственная регистрация товарного знака осуществлена 08.10.2013, то есть спустя 11 лет после начала использования лицом, подавшим возражение, словесного элемента «ПИОНЕР» в составе принадлежащего ему фирменного наименования;

- коммерческие обозначения «КИНОТЕАТР ПИОНЕР», «PIONER CINEMA», «Le PIONER» активно, длительно и непрерывно начали использоваться лицом, подавшим возражение, в отношении ряда предприятий (кинотеатров) до даты приоритета оспариваемого товарного знака и используются в настоящее время путем размещения обозначения в объявлениях, вывесках, рекламе, сети Интернет, документах, финансово-бухгалтерской документации и т.д. При этом использование коммерческих обозначений осуществлялось в отношении товаров и услуг, являющихся однородными по отношению к товарам и услугам, указанным в свидетельстве о государственной регистрации товарного знака;
- учитывая активное использование лицом, подавшим возражение, коммерческих обозначений в отношении своих предприятий в целях предоставления услуг в области кинопроката, кинопоказа, услуг кинозалов, словесные обозначения «ПИОНЕР» и «PIONER» устойчиво ассоциируются у жителей города Москвы непосредственно с кинотеатрами, принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- лицу, подавшему возражение, с 2003 года принадлежит домен [www.pioner-cinema.ru](http://www.pioner-cinema.ru), при этом сведения о деятельности кинотеатра «ПИОНЕР», в том числе расписание киносеансов, афиша и новости размещаются на созданном Интернет-сайте [www.pioner-cinema.ru](http://www.pioner-cinema.ru) в период с 2003 по настоящее время, при этом в 2009 году создан новый дизайн для веб-сайта;
- лицом, подавшим возражение, неоднократно проводились работы по реконструкции помещений кинотеатра «Пионер», расположенного по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, дом 21, а также заключались соглашения на приобретение и аренду оборудования для кинотеатра;
- помещение, в котором размещается кинотеатр и иные смежные с кинотеатром предприятия, использовалось лицом, подавшим возражение, с момента создания на основании договора № 07/02 на аренду нежилого помещения от 20.08.2002. В настоящее время действует договор аренды № 18-00025/06 от 18.12.2006, которым лицу, подавшему возражение, предоставлено право пользования помещениями по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, дом 21;

- лицом, подавшим возражение, также создаются летние площадки, функционирующие в популярных и общедоступных парках (Парк имени Горького, Парк Сокольники и т.д.);
- по заказу лица, подавшего возражение, создавались, изготавливались, поставлялись и продавались билеты на киносеансы сети кинотеатров «ПИОНЕР», информация о кинотеатре также размещалась в сети Интернет, печатных изданиях и на телевидении;
- лицом, подавшим возражение, проводились различные фестивали в кинотеатрах «Пионер», в целях чего заключались договоры по организации, подготовке и проведению таких фестивалей и закрытых кинопоказов, премьерных показов кинофильмов;
- лицо, подавшее возражение, также само оказывало услуги в области рекламы для различных организаций, в том числе крупным компаниям, использующим площадки кинотеатров «Пионер» для своих пиар-компаний, продвижения товаров и услуг;
- лицо, подавшее возражение, использовало также коммерческое обозначение «Кинотеатр Пионер» в транслитерации и переводе «PIONER CINEMA» и «Le Pioneer», которые также известны жителям города и иностранным гостям, посещающим город на протяжении долгого периода времени (были заключены соглашения с иностранными компаниями, в которых указано словесное обозначение «Pioneer Cinema», проводились сеансы кино на иностранном языке, рекламные публикации на иностранных языках и т.д.);
- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ вводит потребителей в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги в сфере кинопоказа, кинопроката, кинозалов;
- у потребителя отсутствует ассоциация предоставления услуг кинозалов, проката и показа кино-видео-аудио-продукции под обозначением «ПИОНЕР» с деятельностью правообладателя;
- оспариваемый товарный знак может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги в области проката и показа кинофильмов для широкого круга потребителей;

- у потребителя сложилась стойкая ассоциация со словесным обозначением «ПИОНЕР», обозначающим именно кинотеатры на территории города Москвы, принадлежащие лицу, подавшему возражение;
- кинотеатр под названием «Пионер», расположенный в городе Москве на Кутузовском проспекте в доме 21, известен жителям города, а также гражданам России и иностранным гостям, посещающим город на протяжении долгого периода времени. Здание, в котором располагается кинотеатр «Пионер», построено в 1953 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. С того же времени кинотеатр «Пионер» начал функционировать как семейное место отдыха и культурный центр Западного округа Москвы и города в целом;
- многие жители города Москвы, в том числе, жители близлежащих домов, и гости города помнят кинотеатр «Пионер» как один из культурных центров, а также хранят архивы исторических справок и сведений об архитектуре здания и истории кинотеатра «Пионер»;
- помимо смещения и введения потребителя в заблуждение, регистрация и использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ на имя лица, отличного от лица, подавшего возражение, с неизбежностью ведет к ослаблению различительной способности, рекламной ценности и, как следствие, стоимости коммерческого обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, в отношении принадлежащего ему предприятия;
- действия правообладателя в рамках оспариваемого товарного знака по свидетельству № 497466 являются злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией;
- в материалах возражения приведены нормы, комментарии и пояснения к действующему национальному и международному законодательствам, судебной практике и т.д.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497466 в отношении товаров 16, услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации касательно оспариваемого товарного знака № 497466 – [1];
- копия свидетельств о постановке на учет и регистрации юридического лица – [2];
- копии уставов лица, подавшего возражение, за 2002 и 2010 годы – [3];
- копии реестров соглашений ООО «Чентромобиле-Пионер» – [4];
- копии документов касательно создания веб-сайта, принадлежности веб-сайта, статистики посещения, сведения из web-archive – [5];
- копии документов о реконструкции и создании кинотеатров – [6];
- копии договоров аренды – [7];
- копии печатных изданий и сведения из средств массовой информации и открытых источников – [8];
- копии адвокатских опросов и распечатки из открытых источников – [9];
- копии сведения об изготовлении билетов и их продаже – [10];
- копии лицензионных соглашений и реестры лицензионных соглашений, а также лицензии – [11];
- копии документов, подтверждающих проведение фестивалей и различных мероприятий – [12];
- копии документов, подтверждающих проведение рекламных компаний, акций и действий по продвижению кинотеатров «ПИОНЕР» – [13];
- копии документов, подтверждающих оказание услуг компанией ООО «Чентромобиле-Пионер» в области рекламы – [14];
- копии благодарственных писем – [15];
- копии соглашений на иностранных языках с переводом на русский язык - [16];
- копии публикаций, в том числе на иностранном и русском языках - [17];
- распечатка из сети Интернет касательно создания кинотеатра «Пионер» - [18];
- копия газеты «Труд» - [19];
- копии отзывов посетителей - [20];
- копии платежных поручений - [21].

Впоследствии 12.12.2016 лицом, подавшим возражение, по собственной инициативе были дополнительно представлены документы, поясняющие перевод иностранных публикаций на русский язык.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 15.06.2016 возражением, представил 26.12.2016 отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сведены к следующему:

- помимо оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 16, услуг 35, 41 классов МКТУ на имя правообладателя зарегистрированы товарные знаки:



по свидетельству № 206105 с приоритетом от 14.04.1999, PIONEER DESIGN по свидетельству № 378218 с приоритетом от 16.06.2006;

- товарный знак по свидетельству № 206105 имеет более ранний приоритет, чем противопоставленное фирменное наименование и обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР», называемое в возражении коммерческим обозначением;

- товары 16 и услуги 35, 41 классов МКТУ, включенные в перечни предшествующих регистрации правообладателя, определяли правовое поле, в котором с даты приоритета (14.04.1999 и 16.06.2006 соответственно) у правообладателя имелось исключительное право на словесное обозначение «PIONEER» в латинице и кириллице;

- поскольку у правообладателя имелись исключительные права на товарные знаки по вышеуказанным свидетельствам, никаких исключительных прав на фирменное наименование или коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение, в отношении тех же товаров и услуг возникнуть не могло в силу положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса;

- правообладателем приведены выдержки из законодательства, судебной практики, в том числе постановления судов;

- лицо, подавшее возражение (если оно действительно вводило в хозяйственный оборот спорные товары и услуги с использованием обозначения «PIONEER» или сходного с ним до степени смешения в период до даты приоритета оспариваемого

товарного знака), имело возможность сообщить об этом экспертизе до вынесения решения о регистрации оспариваемого товарного знака;

- до предоставления в аренду нежилых помещений по договору аренды № 18-00025/06 от 18.12.2006 показывать публике кинофильмы лицу, подавшему возражение, было негде;

- дата приоритета товарного знака по свидетельству № 378218 является более ранней (16.06.2006), чем дата заключения договора аренды от 18.12.2006, на основании которого лицо, подавшее возражение получило право пользования нежилым помещением, необходимым для оказания услуг по прокату кинофильмов;

- все утверждения о том, что кинотеатр «Пионер» по адресу «г. Москва, Кутузовский проспект, д. 21» функционировал ранее декабря 2006 г., являются попытками необоснованно связать предшествующую историю кинотеатра, существовавшего еще в советские годы, с лицом, подавшим возражение;

- правообладатель (а также его предшественники) оспариваемого товарного знака, а также товарных знаков по свидетельствам №№ 378218, 206105 являются взаимосвязанными компаниями, которые с 90-х годов специализировались на оказании различных рекламных услуг;

- правообладатель (а также его предшественники: ООО «Дизайн Студия Пионер», ООО «Пионер-Дизайн») обладают исключительным правом на словесный элемент «PIONEER» (в латинице и кириллице) в силу наличия вышеупомянутых товарных знаков и вхождения данного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования, которое было известно на рынке рекламных и иных услуг до даты регистрации лица, подавшего возражение;

- использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования и обозначения «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» в отношении рекламных услуг происходило, как правило, после даты приоритета оспариваемого товарного знака и всегда после даты приоритета товарного знака по свидетельству № 378218;

- в материалах дела не имеется доказательств того, что лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование и обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» в отношении других оспариваемых товаров и услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака;



- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, или его частью, так как элементы «Чентромобиле» и «Пионер», соединены дефисом, то есть являются одним словом;
- элемент «Чентромобиле» доминирует фонетически и визуально над элементом «Пионер», придавая вымышленность (фантазийность) всему обозначению в целом;
- отсутствие записи о фирменном наименовании на английском (или другом иностранном) языке в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и имеющихся в деле редакциях устава лица, подавшего возражение, дополнительно свидетельствует об отсутствии сходства между спорным знаком «PIONEER» и зарегистрированным фирменным наименованием лица, подавшего возражение, или его частью;
- доводы лица, подавшего возражение, о том, что у него имеется исключительное право на коммерческое обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» сомнительны, при этом оно не является заинтересованным лицом для обращения в палату по патентным спорам (с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса);
- с учетом действующего законодательства можно предположить, что право на коммерческое обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» у лица, подавшего возражение, возникло не ранее 01.01.2008. В этот момент на имя правообладателя уже были зарегистрированы товарные знаки «ПИОНЕР DESIGN BUREAU» по свидетельству № 206105 и «PIONEER DESIGN» по свидетельству № 378218 в отношении однородных товаров и услуг;
- в силу положений пункта 2 статьи 1539 Кодекса использование обозначения «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» лицом, подавшим возражение, является противоправным;
- у правообладателя имеются нарекания к представленным документам (данные по реконструкции, акт выездной налоговой проверки, переписка, публикации о кинотеатре и т.д.);
- доказательств о введении лицом, подавшим возражение, каких-либо товаров и услуг в гражданский оборот на территории РФ в период с августа 2008 г. по октябрь 2009 г. в деле не имеется;

- у лица, подавшего возражение, не возникло прежде и отсутствует в настоящее время исключительное право на коммерческое обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» с теми полномочиями правообладателя, которые предусмотрены статьей 1229 Кодекса;
- часть оспариваемых товаров и услуг (например, бумага, картон и изделия из них, рекламные услуги, обучение, образование) входили в перечень регистрации товарного знака «ПИОНЕР DESIGN BUREAU» по свидетельству № 206105;
- доводы о ложности оспариваемого товарного знака и введении им потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара/услуг не основаны на законе;
- соотношение товарных знаков правообладателя в их совокупности исключает обоснованность доводов о введении потребителя в заблуждение относительно товара/услуги, либо его/ее изготовителя со ссылкой на фирменное наименование и коммерческое обозначение лица, подавшего возражение;
- в материалах возражения отсутствуют подтверждения того, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией;
- правообладатель действует добросовестно и осуществляет свою хозяйственную деятельность с использованием зарегистрированных на его имя товарных знаков, в частности, деятельность по оказанию услуг в области рекламы (класс 35 МКТУ), производству видеофильмов (класс 41 МКТУ), выпуску книг (класс 16 МКТУ);
- лицо, подавшее возражение, незаконно использовало зарегистрированные на имя правообладателя товарные знаки, что является предметом судебного разбирательства в Арбитражном суде г. Москвы по делу № А40-212521/2016;
- оспариваемый товарный знак, а также товарный знак по свидетельству № 378218 используются в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с производством и прокатом видео - и кинопродукции в рамках рекламной деятельности компании;
- оба предшествующих вариантных знака были зарегистрированы на имя правообладателя до даты регистрации оспариваемого товарного знака (08.10.2013) и до даты вынесения по нему решения о регистрации (19.08.2013);

- представленные документы не обладают всей полнотой, некоторые из них дублируют друг друга, часть из них представлена после даты приоритета оспариваемого товарного знака и т.д.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 497466.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- подтверждение направления настоящего отзыва лицу, подавшему возражение - [22];
- выдержки из онлайн-версии реестра товарных знаков РФ о товарных знаках по свидетельствам №№ 206105, 378218, 497466 - [23];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно лица, подавшего возражение - [24];
- выдержки из судебной практики - [25];
- выдержка из информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» - [26];
- выдержка из Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015) - [27];
- акт выездной налоговой проверки № 106 от 30.09.2009, проведенной по отношению к ООО «Чентромобиле-Пионер» - [28];
- договор № 80-10 РХ от 11.11.2010 с ООО «Роза Хутор» и расчетные документы по нему - [29];
- определение от 24.10.2016 Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-212521/2016 - [30];
- выдержка из перечня демонстраторов фильмов, приведенного на сайте Министерства культуры РФ по состоянию на январь 2016 г. - [31];
- письмо фонда кино от 07.02.2016 в адрес лица, подавшего возражение, о регистрации кинотеатра «Пионер» (г. Москва, Кутузовский проспект, д. 21) в качестве демонстратора фильмов 28.01.2013 - [32].

На заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2017, лицом, подавшим возражение, было заявлено ходатайство о приобщении дополнительных материалов к возражению (письменная речь по мотивам настоящего возражения, заверенная копия договора № 07/02 на аренду нежилого помещения от 20.08.2002, заверенная копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-402/2015 от 29.11.2016, копия Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-26/2016, копия определения Верховного суда РФ № 300-ЭС16-17416, копия заключения коллегии палаты по патентным спорам от 17.06.2011 по оспариванию товарного знака «Se-M»). Заседание коллегии, состоявшееся 02.02.2017, было перенесено на 08.02.2017 на основании ходатайства об отложении, заявленного представителем правообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2017, лицом, подавшим возражение, было приобщено к материалам дела ходатайство об уточнении испрашиваемого объема притязаний. А именно, испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 497466 в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия; афиши, плакаты; билеты; бланки; брошюры; вывески бумажные или картонные; издания печатные; изделия картонные; книги; материалы для обучения [за исключением приборов]; наборы письменных принадлежностей бумажные; принадлежности письменные; табло из бумаги или картона для объявлений; щиты для афиш бумажные или картонные; этикетки [за исключением тканевых];

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; распространение образцов; распространение

рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров;

41 класс МКТУ - обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; монтаж видеозаписей; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечение гостей; редактирование текстов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение].

Таким образом, возражение, поступившее 15.06.2016, подлежит правовой оценке в отношении уточненного лицом, подавшим возражение, перечня товаров 16, услуг 35, 41 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается заинтересованность лица, подавшего возражение, в отношении следующих товаров/услуг:

16 класс МКТУ – печатная продукция; учебные материалы; афиши, плакаты; билеты; бланки; брошюры; вывески бумажные или картонные; издания печатные; книги; материалы для обучения [за исключением приборов]; табло из бумаги или картона для объявлений; щиты для афиш бумажные или картонные.

41 класс МКТУ – обеспечение учебного процесса; организация культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; издание книг; информация по вопросам образования; информация по вопросам развлечений; монтаж видеозаписей; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечение гостей; редактирование текстов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение].

В отношении остальных товаров 16 класса МКТУ, другой части услуг 41 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса» заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается. При этом в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе, правовая охрана спорного товарного знака была прекращена в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2016 по делу № СИП-26/2016, что не позволяет провести анализ заинтересованности в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе. Кроме того, в отношении вышеупомянутой части услуг 35

класса МКТУ в материалах дела отсутствуют доказательства того, что лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по управлению бизнесом в интересах третьих лиц.

В отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; писчебумажные товары; наглядные пособия (за исключением аппаратуры); изделия картонные; наборы письменных принадлежностей бумажные; принадлежности письменные; этикетки [за исключением тканевых]» коллегией не выявлена заинтересованность лица, подавшего возражение, поскольку эти товары им не производятся и не вводятся в гражданский оборот, при этом они не являются однородными тем товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых заинтересованность была доказана. Услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к спорту, а также услуги, связанные с настольными электронными издательскими системами не оказываются лицом, подавшим возражение, и не являются сопутствующими услугам кинотеатров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.06.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.11.2011) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 497466, 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 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.

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

Оспариваемый товарный знак **PIONEER** [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе, правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству № 497466 была признана недействительной на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2016 по делу № СИП-26/2016. Изложенное исключает анализ представленных документов, связанных с рекламной деятельностью.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса рассматривается столкновение права на фирменное наименование / коммерческое обозначение юридического лица и права на товарный знак. В этой связи необходимо установить тождество или сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, а также коммерческим обозначением, либо отдельными их элементами.

Из материалов дела усматривается, что в своей деятельности лицо, подавшее возражение, использует фирменное наименование, включающее элементы «Чентромобиле-Пионер» / «Chentromobile-Pioner», которое выполнено буквами русского и латинского алфавита через дефис. При этом первый элемент является вымышленным, в то время как второй элемент является наиболее значимым, поскольку его смысловое значение очевидно. Слово «PIONEER», являясь лексической единицей английского языка, в переводе с английского языка означает собственно «ПИОНЕР». Элементы «Пионер» / «Pioner», используемые лицом, подавшим возражение, в своем фирменном наименовании, и оспариваемый товарный знак «PIONEER» являются фонетически и семантически сходными и не требуют домысливания - «Пионер».

Кроме того, использование в фирменном наименовании (например, договоры [16], часть договоров [12], документы о доменном имени [5,6]) лицом, подавшим возражение, элементов «pioneer» / «pioneer», выполненных буквами латинского языка, обуславливает их визуальное сходство с оспариваемым товарным знаком.

Выводы о сходстве словесных элементов «ПИОНЕР» и «PIONEER» были также сделаны в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-402/2015 от 29.11.2016 с участием тех же сторон при рассмотрении вопроса заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PIONEER DESIGN» по свидетельству № 378218.

Лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 29.07.2002 (свидетельство № 1027730000638) [2,11]. В материалах дела имеются уставные документы [3] за 2002, 2010 годы, в которых, в частности, указаны полное и сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражение, предмет и цели его деятельности, а также его местонахождение: 121151, Москва, Кутузовский проспект, д. 21, стр. 1.

Таким образом, право на фирменное наименование у ООО «Чентромобиле-Пионер» возникло – 29.07.2002 г., т.е. ранее даты приоритета (28.11.2011) оспариваемого товарного знака.

Согласно представленной лицензии КЛ № 005117 (рег. № 000164) [11] лицо, подавшее возражение, имеет право на «осуществление деятельности по публичному показу аудиовизуальных произведений, если указанная деятельность осуществляется в кинозале». Согласно договору аренды от 20.08.2002 [7], срок действия которого установлен 15 лет, лицо, подавшее возражение, является арендатором нежилого помещения в «кинотеатре Пионер», расположенного на Кутузовском проспекте в городе Москва.

Документы [5] касаются создания веб-сайта, принадлежности доменного имени «pioneer-cinema.ru» (дата регистрации 01.10.2003) лицу, подавшему возражение, посредством использования которого в сети Интернет размещается информация о деятельности кинотеатров «Пионер», в том числе афиша, новости.

Из данных Интернет-архива [5,6] усматривается, что информация о деятельности «кинотеатра Пионер» присутствовала в период с 2003 по 2008, 2011-

2016 годы. В материалах дела также присутствуют договоры по созданию дизайна и редактированию сайта, внесению в него соответствующих изменений, наполнению разделов, управлению и ведению дискуссий на форумах сайта и т.д. В документах [6,18] приведены данные о реконструкции здания «кинотеатра Пионер», здание которого было построено в 1953 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. В 2009 году был полностью обновлен интерьер кинотеатра, проведена реконструкция, а в 2012 году доработан проект декоративного и информационного оформления фасада «кинотеатра Пионер».

Из договоров и сопровождающей их документации (прокатные удостоверения, акты сдачи-приемки, платежные поручения, отчеты по продажам, акты сверки и т.д.) [11, 16] следует, что различными компаниями (например, ЗАО «Гемини Фильм Интернациональ», ЗАО ТС «Ист-Вест», ООО «Авангард-М», ООО «Кинокомпания «Люксор», ООО «Региональная Дистрибуционная Компания», ООО «Двадцатый Век Фокс СНГ», ООО «РДС», ЗАО «Централ Партнершип», ЗАО «Компания «Невафильм», ИП П.Г. Бардин и др. за период 2003 – 2011, а также в последующие годы) лицу, подавшему возражение, предоставлялись копии фильмов для целей публичного исполнения (показа) фильмов, с взиманием со зрителей платы за просмотр фильма. При этом местом показа фильмов являлся кинотеатр, расположенный по адресу: «г. Москва, Кутузовский проспект, 21, стр. 1».

Из публикаций, в том числе посредством сети Интернет, (Российская газета, Известия, Коммерсант.ru, ТАСС информационное агентство России, Интерфакс, Ведомости и др.) [8,17,19], опросов [9] следует, что информация о деятельности кинотеатров лица, подавшего возражение, присутствовала в средствах массовой информации, находилась в широком доступе и была известна потребителю. Приложение [15] содержит благодарственные письма, а также деловую переписку, адресованную руководству кинотеатра «Пионер» (2010, 2011 годы). Также, согласно материалам возражения, лицом, подавшим возражение, были открыты летние кинотеатры в ЦПКиО им. М. Горького и парке Сокольники.

В материалах [10] присутствуют договоры на поставку билетов и дальнейшую их реализацию посредством договоров купли-продажи кинобилетов (например,

договор № РБ-12/11 от 12.11.2010 с ЗАО «Суп Фабрик») на посещение киносеансов в кинотеатре.

В документах [12] представлены договоры в отношении проведения культурно-массовых мероприятий (например, показ кинофильмов). Документы [13] содержат данные о проведении рекламных кампаний по продвижению кинотеатра.

Таким образом, согласно представленным материалам [2-21] деятельность лица, подавшего возражение, которое для индивидуализации своего юридического лица использовало словесные элементы «Пионер» / «Pioner» / «Pioneer», связана с предоставлением услуг кинотеатра.

Что касается однородности товаров/услуг, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 497466 и осуществляет деятельность лицо, подавшее возражение, на дату приоритета спорного знака, необходимо отметить следующее.

Перечень услуг оспариваемого товарного знака [1] содержит позиции, однородные по своему назначению с деятельностью кинотеатров, а именно, следующие услуги 41 класса МКТУ: «организация культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; информация по вопросам развлечений; монтаж видеозаписей; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги по распространению билетов [развлечение]». Товары 16 класса МКТУ «афиши, плакаты; билеты; бланки; вывески бумажные или картонные; табло из бумаги или картона для объявлений; щиты для афиш бумажные или картонные» являются однородными услугами кинотеатра, поскольку сопутствуют им. Предоставление услуг 41 класса МКТУ, имеющих отношение к проведению учебно-образовательной деятельности (семинары, симпозиумы и т.д.), обеспечению интерактивными электронными публикациями, изданию / публикациям книг, а также производство (для третьих лиц) другой части оспариваемых товаров 16 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака не прослеживается.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что товарный знак по свидетельству № 497466 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении обозначенного выше перечня товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Кроме того, как следует из материалов дела, в своей деятельности лицо, подавшее возражение, использует фирменное наименование, включающее элементы «Chentromobile-Pioner» / «Chentromobile-Pioneer», выполненные буквами латинского алфавита [5,6,12,16]. Информация о деятельности кинотеатра для широкого круга потребителей размещалась на сайте <http://pioner-cinema.ru> [5,6], в средствах массовой информации, публикациях, произведенных, в том числе на иностранном и русском языках [8,9,17-20].

Таким образом, по совокупности представленных доказательств с учетом использования элемента «Pioner» на сайте, а также элементов «Pioner» / «Pioneer» в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, при осуществлении им фактической деятельности коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, оказывающем услуги в сфере кинопроката, кинопоказа и т.д., не соответствующее действительности. В связи с изложенным, оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги в сфере кинопоказа, кинопроката, кинозалов.

Следовательно, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 497466 предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает доказанным.

В отношении прав лица, подавшего возражение, на коммерческие обозначения «кинотеатр Пионер», «PIONER CINEMA», «Le PIONER» коллегия отмечает следующее.

При сравнении коммерческого обозначения «кинотеатр ПИОНЕР» и оспариваемого товарного знака «PIONEER» было выявлено отсутствие сходства в силу фонетических и семантических различий (разное произношение: «кинотеатр ПИОНЕР» / «пайэниэ» и семантика: «кинотеатр ПИОНЕР» как название кинотеатра,

известного с советских времен, и лексическая единица английского языка «PIONEER»).

В отношении обозначений «PIONER CINEMA», «Le PIONER», объединенных словесным элементом «PIONER», выполненным буквами латинского алфавита, коллегия считает доводы возражения недоказанными. Из представленных материалов не усматривается, что данные обозначения индивидуализируют имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и обладают достаточными различительными признаками, присущими коммерческим обозначениям.

Исходя из материалов дела, коллегия также не располагает соответствующим актом о том, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 497466, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В связи с чем, данный довод лица, подавшего возражение, коллегия считает недоказанным.

Оценка некоторых аргументов правообладателя, была приведена коллегией выше. В отношении остальных доводов правообладателя коллегия отмечает следующее.

Исключительные права правообладателя на товарные знаки по свидетельствам №№ 206105, 378218 не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 Кодекса). С учетом положений статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (ред. от 02.10.1979 г.) не допускаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. Что касается доводов правообладателя в части того, что лицо, подавшее возражение имело возможность сообщить экспертизе до вынесения решения о регистрации оспариваемого товарного знака об использовании обозначения «PIONEER» или сходного с ним до степени смешения обозначения, коллегия отмечает следующее. Лицо, подавшее возражение, при подаче настоящего возражения руководствовалось нормами 1512, 1513 Кодекса. При этом

законодательство не содержит прямой обязанности уведомлять экспертизу о нарушении своих прав до принятия решения о регистрации товарного знака. В отношении замечаний правообладателя касательно договора аренды от 2006 года коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, с материалами настоящего возражения был предоставлен договор аренды № 07/02 от 20.08.2002 года. Согласно предмету данного договора лицу, подавшему возражение, передается во временное пользование нежилые помещения в кинотеатре «Пионер», расположенным по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 21. Там же отмечено, что имущество предназначено для использования в качестве современного кинотеатра и связанной с этим инфраструктурой. Срок действия данного договора установлен 15 лет. Что касается замечаний правообладателя в отношении представленных лицом, подавшим возражение, материалов, то коллегия при оценке настоящего возражения исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 Кодекса). Незаконность использования лицом, подавшим возражение, зарегистрированных на имя правообладателя товарных знаков не относится к существу спора. Таким образом, представленные правообладателем аргументы и материалы [22-32] не влияют на вышеприведенные доводы коллегии.

Основная часть аргументов особого мнения представителя правообладателя повторяет доводы, приведенные в отзыве, оценка которым дана выше. В отношении приведенных Постановлений и Положений, регулирующих регистрацию и публичную демонстрацию кино-видеофильмов, а также о необходимости заключать лицензионные договоры с правообладателями на показ кинофильмов в кинотеатрах коллегия отмечает, что в материалах дела присутствуют лицензионные соглашения с прокатными удостоверениями [11], анализ которых приведен выше. Таким образом, доводы особого мнения не влияют на выводы коллегии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497466 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 16 класса МКТУ «афиши, плакаты; билеты; бланки; вывески бумажные или картонные; табло**

**из бумаги или картона для объявлений; щиты для афиш бумажные или картонные», услуг 41 класса МКТУ «организация культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; информация по вопросам развлечений; монтаж видеозаписей; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги по распространению билетов [развлечение]».**