

## **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.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 16.05.2016, по результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 24.06.2016 удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555071 недействительным частично.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 01.02.2017 по делу №СИП-588/2016 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2016 в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 555071 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» признано недействительным как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия анализа однородности данных услуг с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного перечня.

В указанной части Суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны от 20.02.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 555071.

Признание Судом решения Роспатента от 24.06.2016 недействительным влечет

за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (статья 13 Кодекса), ввиду чего возражение, поступившее 20.02.2016, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит рассмотрению коллегией с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Во исполнение решения Суда возражение рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2017.

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 звуко сочетаний 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.

При сравнении по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства обозначение «ПИОНЕРСКИЙ» с обозначениями «PIONEER» и «ПИОНЕР», суд соглашается с изложенными в оспариваемом решении выводами Роспатента об отсутствии сходства обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» и «PIONEER», и о наличии такового у обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» и «ПИОНЕР».

При этом суд исходит из того, что сопоставляемые обозначения «ПИОНЕРСКИЙ» и «PIONEER» отличаются количеством (10 звуков – 7 звуков) и составом звуков, поскольку слово «PIONEER» является лексической единицей английского языка и, следовательно, имеет совершенно иное (строго определенное) произношение - «пайэниэ». Кроме того, эти обозначения производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами русского и английского алфавитов соответственно. Совпадение смыслового значения указанных обозначений, по мнению суда, в целом не влияет на общий вывод об отсутствии их сходства до степени смешения ввиду существенного различия словесных элементов по фонетическим и графическим признакам.

То обстоятельство, что многие из изучавших английский язык не помнят правила чтения и будут читать слово «PIONEER» как «пионер», на что обращает внимание лицо, подавшее возражение, не влияет, по мнению суда, на общее восприятие товарных знаков и основанный на нем вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Относительно обозначений «ПИОНЕРСКИЙ» и «ПИОНЕР» суд полагает, что их сходство до степени смешения обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак, одинаковым выполнением заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и общими смысловыми ассоциациями (пионерский – соотносящийся по значению с существительным «пионер»).

Сопоставив оспариваемый и сходный с ним до степени смешения противопоставленный товарный знак «ПИОНЕР» по свидетельству Российской

Федерации № 563503 на предмет однородности услуг, в отношении которых они зарегистрированы, суд признает правильным вывод Роспатента, изложенный в оспариваемом решении, согласно которому часть услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно – «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 медиа средствах 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» однородна услугам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, – «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», поскольку они относятся к одному виду услуг «услуги рекламы», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Суд полагает, что отсутствуют основания для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента в части, касающейся услуг 36-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак – «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», поскольку в указанной части Роспатент пришел к правильному выводу о неоднородности данных услуг услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ПИОНЕР», (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) ввиду их принадлежности к разным родовым и видовым понятиям, различного круга потребителей и различного назначения.

Суд принимает во внимание изложенное в письменных возражениях на отзыв Роспатента согласие лица, подавшего возражение, с выводом Роспатента о неоднородности услуг 36-го класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью» оспариваемого товарного знака услугам 35-го класса, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ПИОНЕР».

Проанализировав однородность услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных» данные услуги являются информационно-справочными. Услугами по изучению рынка и изучению общественного мнения являются «изучение общественного мнения; изучение рынка; услуги по сравнению цен». Снабженческими услугами являются «управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Услугами в сфере бизнеса являются «исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; ведение бухгалтерских документов; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц». Услугами по прокату являются «прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек», и услуги 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия полагает, что они не являются однородными, поскольку они относятся к

разным видам услуг, имеют разное назначение, разный круг потребителей, разные рынки сбыта.

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"».**