

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2023, поданное Пайониэр Корпорейшн, Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733132, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака « *Pioneer DJ* » по заявке №2021733132, поданной 28.05.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733132.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- «**Pioneer**» по заявке №2021765426, поданным на регистрацию в качестве товарного знака 10.10.2019 на имя Индивидуального предпринимателя Макеева Сергея Александровича, Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «**PIONEER**» по заявке №2021756344, поданным на регистрацию в качестве товарного знака 23.06.2016 на имя Саберта Венчурс Лимитед, Вест Индия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «*Pioneer Dj school*» по заявке №2021732288, поданным на регистрацию в качестве товарного знака 26.05.2021 на имя Индивидуального предпринимателя Разгуляева Ильи Сергеевича, Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 07.07.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.09.2022 отметив, что по противопоставленным заявкам №№2021765426, 2021756344, 2021732288 Роспатентом приняты решения об отказе в регистрации товарных знаков. Таким образом, противопоставленные обозначения не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, заявитель отметил, что наличие у него более ранних прав на сходные товарные знаки со словесным элементом «PIONEER» в отношении однородных товаров и известность его товарного знака среди российских потребителей должны учитываться при принятии решения по рассматриваемой заявке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (28.05.2021) заявки №2021733132 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2021733132 представляет собой словесное обозначение « *Pioneer Dj* », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют словесные обозначения «**Pioneer**» по заявке №2021765426, «**PIONEER**» по заявке №2021756344, «*Pioneer Dj school*» по заявке №2021732288.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 09, услуг 41 классов МКТУ, представленных в перечнях противопоставленных обозначений.

Вместе с тем в отношении противопоставленных обозначений коллегией установлено следующее.

Роспатентом 28.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021765426.

Роспатентом 30.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021756344.

Роспатентом 30.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021732288.

В этой связи противопоставления по заявкам №№2021765426, 2021756344, 2021732288 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией сняты.

Таким образом, товарный знак по заявке №2021733132 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2023, отменить решение Роспатента от 21.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021733132.