


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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.11.2022 возражение, поданное Саберта Венчурс Лимитед, Вест Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641364, при этом установила следующее.

Товарный знак « PIONEER» по свидетельству № 641364 с приоритетом от 27.03.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.01.2018 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641364, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «**PIONEER**» по

свидетельству № 625440 (приоритет от 31.03.2014), зарегистрированным на имя Саберта Венчурс Лимитед, Вест Индия, в отношении товаров 07, 08, 11, 15 классов МКТУ.

В возражении указано, что товарный знак «» по свидетельству № 641364 содержит словесный элемент «PIONEER», который является товарным знаком лица, подавшего возражение, в связи с этим отмечено фонетическое и смысловое сходство товарных знаков.

По мнению лица, подавшего возражение, графический признак сходства не является основным, учитывая, что графическое исполнение противопоставленного товарного знака не искажает его восприятия в качестве слова «PIONEER».

Саберта Венчурс Лимитед усматривает однородность всех товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625440, поскольку они относятся к устройствам для нагрева, охлаждения, сушки, вентиляции, совпадают по назначению, по составу, по условиям реализации и кругу потребителей.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на высокую степень сходства сопоставляемых товарных знаков и полагает, что вероятность их смешения может иметь место в отношении широкого круга товаров.



Заинтересованность Саберта Венчурс Лимитед в подаче возражения против предоставления прав охрана товарного знака по свидетельству № 641364 обоснована наличием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 625440.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641364 недействительным полностью.

С возражением были представлены распечатки сведений в отношении товарных знаков.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 10.01.2023 представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Согласно позиции правообладателя, следует учитывать факт регистрации на его имя «серии» товарных знаков со словесным элементом «PIONEER», охраняемых в отношении товаров 11 класса МКТУ, в которую входят товарный знак

«» по свидетельству № 247008 и оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 641364.

В отзыве приведена позиция о том, что решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641364 будет означать, что регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству № 625440 тоже произведена в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель обращает внимание на следующие обстоятельства: публикация сведений в отношении регистрации противопоставленного товарного знака осуществлена 01.08.2017, то есть позднее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (27.03.2017), при проведении экспертизы противопоставленный товарный знак выявлен не был, Общество с ограниченной ответственностью «Техсоюз», на имя которого была подана заявка на регистрацию противопоставленного товарного знака, было ликвидировано 26.05.2015.

По мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак обладает высокой различительной способностью в связи с его длительным и интенсивным использованием, начиная с 2010 года по настоящее время, что подтверждается сертификатами соответствия, рекламными видеороликами, лицензионным договором, декларациями в отношении товаров, товарными накладными, фотографиями товаров, документацией, связанной с введением товаров гражданский оборот, каталогами, рекламными буклетами, руководствами по монтажу и эксплуатации оборудования, сведениями о домене pioneer-air.ru, сведениями об участии правообладателя в конференциях, выставках.

Правообладатель сообщает, что потребители и контрагенты были широко проинформированы о проведении ребрендинга, что послужило основанием для формирования у них ассоциативных связей между товарными знаками правообладателя по свидетельствам № 247008 и № 641364, следовательно, оспариваемый товарный знак является продолжением товарного знака по свидетельству № 247008 и воспринимается потребителями в таком качестве.

Согласно отзыву, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака вызывает ассоциации с QR-кодом, печатной платой и символизирует ценности бренда: «удобства для пользователя – технологии доступнее», в связи с чем этот элемент играет существенную роль в индивидуализирующей способности товарного знака.

Правообладатель отмечает оригинальное графическое исполнение словесного элемента, его композиционное единство с изобразительным элементом товарного знака, а также приводит сведения о товарных знаках «PIONEER», зарегистрированных на имя разных лиц (регистрации №№ 497466, 45008, 295773, 303004, 128810), что, по его мнению, свидетельствует о слабой различительной способности слова «PIONEER».

Позиция ЗАО «Юнайтед Элементс Групп» сводится также к тому, что оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным товарным знаком на основе разного общего зрительного впечатления, формирующегося за счет оригинальной графической композиции оспариваемого товарного знака, а также в связи со слабой различительной способностью противопоставленного товарного знака и сильной различительной способностью оспариваемого товарного знака, что в совокупности обуславливает отсутствие вероятности их смешения в глазах потребителей.

Кроме того, правообладатель сообщает о том, что товары, в отношении которых используется оспариваемый товарный знак, являются дорогостоящими товарами длительного использования, которые приобретаются после тщательного анализа технических характеристик и репутации бренда, что снижает вероятность смешения знаков.

Дополнительно правообладатель указывает на отсутствие сведений об использовании противопоставленного товарного знака, о его узнаваемости и известности рядовым потребителям. В то же время лицо, подавшее возражение, обнаруживается в качестве стороны судебных разбирательств, часть из которых были прекращены в связи с непредставлением сведений о юридическом статусе компании.

В завершение правообладатель указывает на отсутствие правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса и на недобросовестность поведения лица, подавшего возражение, выразившуюся в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 641364.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.


Правообладателем представлены следующие материалы:

- (1) копия свидетельства № 247008 на товарный знак «» с приложениями;
- (2) копия свидетельства № 641364 на товарный знак « PIONEER»;
- (3) сведения о заявке на товарный знак «**PIONEER**»;
- (4) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техсоюз»;
- (5) копия решения о государственной регистрации товарного знака « PIONEER»;
- (6) копии сертификатов соответствия, 2005-2011 гг.;
- (7) копия лицензионного договора в отношении использования товарного знака по свидетельству № 247008;
- (8) справка об объемах ввоза и реализации товаров;
- (9) копии таможенных деклараций, 2012-2022 гг.;
- (10) копии товарных накладных о поставках товаров, 2010-2022 гг.;
- (11) фотографии упаковок;
- (12) каталоги, 2011-2021 гг.;
- (13) презентация «Гайдлайн рекламной кампании», 2012 г.;

- (14) презентация «Руководство по использованию фирменного стиля»;
- (15) руководство по монтажу и эксплуатации настенных кондиционеров;
- (16) презентация, 2022 г.;
- (17) копии сертификатов / деклараций о соответствии, 2015-2022 гг.;
- (18) справка в отношении домена pioneer-air.ru;
- (19) фотографии с выставок;
- (20) презентация «Продуктовый портфель»;
- (21) «Референс-лист объектов Pioneer United Elements Group».

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 09.02.2023, представило свои пояснения, в которых отметило, что доводы правообладателя о товарном знаке по свидетельству № 247008, а также о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака не имеют отношения к рассматриваемому спору, что соответствует правоприменительной практике. Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает необоснованным утверждение правообладателя о наличии в действиях лица, подавшего возражение недобросовестности.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлен судебный акт в отношении спора иных лиц.

В свою очередь, правообладатель 13.02.2023 представил ответ на указанные пояснения, в котором дополнительно отметил последовательность принятых Роспатентом решений о регистрации товарных знаков «**Pioneer**», «**PIONEER**», « **PIONEER**» на имя сторон спора, что иллюстрирует факт признания их несходными. Также правообладатель сообщил о высокой стоимости товаров, указанных в перечнях сравниваемых регистраций и обратил внимание на неиспользование противопоставленного товарного знака лицом, подавшим возражение, отсутствие предусмотренной статьями 1512, 1513 Кодекса заинтересованности обратившегося с возражением лица.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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 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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

звучков, 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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров, в частности, обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 641364 представляет собой комбинированное обозначение «  PIONEER », включающее доминирующий визуально словесный элемент «PIONEER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в темно-красном, белом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641364 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Сведения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака были опубликованы 11.01.2018, в связи с чем пятилетний срок оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 641364 по указанным правовым основаниям на дату подачи возражения (18.11.2022) не истек.


В рамках упомянутых норм в возражении противопоставляется зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, товарный знак « **PIONEER** » по свидетельству № 625440, имеющий более ранний приоритет. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена для товаров 07, 08, 11, 15 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «PIONEER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Учитывая наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на противопоставленный в возражении товарный знак, у коллегии нет оснований для

признания убедительным довода правообладателя об отсутствии заинтересованности у обратившегося с возражением лица.


Довод правообладателя о недобросовестности действий лица, подавшего возражение, выразившихся в оспаривании правовой охраны товарного знака

«  », представляется необоснованным, поскольку в данном случае Саберта Венчурс Лимитед, Вест Индия, действует в рамках положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса, при этом ссылается на основания, направленные на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, к которым относится лицо, подавшее возражение.

Что касается ссылки правообладателя на непредставление лицом, подавшим возражение, сведений о юридическом статусе компании, то действующий порядок административного рассмотрения возражения не предусматривает истребования таких документов. В случае исключения компании-правообладателя товарного знака из действующих юридических лиц любое лицо вправе обратиться в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака по такому основанию.

Вместе с тем на дату подачи возражения, а также на дату рассмотрения его на заседании коллегии от 14.02.2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака являются действующей, что свидетельствует о необходимости рассмотрения доводов возражения по существу.

Анализ товарного знака по свидетельству № 641364 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке  основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «PIONEER», который за счет визуального и смыслового доминирования в наибольшей степени акцентирует на себе внимание и обуславливает запоминание знака потребителями.

Сравнительный анализ товарных знаков показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PIONEER» (PIONEER – пионер, новатор, зачинатель и т.п., см.

<https://translate.academic.ru/PIONEER/xx/ru/>), что обеспечивает сходство товарных знаков по двум из трех признакам сходства.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые товарные знаки характеризуются совпадением слова «PIONEER» и, как следствие, идентичным расположением одинаковых букв по отношению друг к другу, использованием одного алфавита. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства.

Визуальные отличия, на которые обращает внимание правообладатель, связанные с оригинальностью изобразительного элемента и выполнением словесного элемента с иссечением частей некоторых букв, действительно имеют место, но не приводят к возможности признания сравниваемых товарных знаков несходными, поскольку эти визуальные отличия не обуславливают качественно разного восприятия товарных знаков в целом, не порождают их разное смысловое и/или фонетическое восприятие.

Таким образом, товарные знаки по свидетельствам № 641364 и № 625440 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Относительно однородности товаров, указанных в перечне товарного знака по свидетельству № 641364, и товаров, приведенных в противопоставленной регистрации, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые товары «установки и машины для охлаждения; баки охладительные для печей; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для охлаждения; змеевики [части охладительных установок]; испарители; камеры холодильные; устройства для охлаждения воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки и машины для охлаждения; холодильники; аппараты и машины холодильные; емкости холодильные; шкафы холодильные» представляют собой оборудование и приборы для охлаждения, по роду, виду, назначению и / или признаку взаимозаменяемости однородны таким товарам противопоставленной регистрации № 625440, как «аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; холодильники».

Оспариваемые товары «вентиляторы бытовые электрические; колпаки вытяжные; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; приборы и машины для очистки воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; вытяжные шкафы для кухонь; кондиционеры; установки для кондиционирования воздуха; кондиционеры для транспортных средств; лампы для очистки воздуха бактерицидные; установки для фильтрования воздуха; увлажнители для радиаторов центрального отопления; фильтры для кондиционирования воздуха» представляют собой оборудование и средства для поддержания микроклимата, в связи с чем по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости однородны таким товарам противопоставленной регистрации, как «вентиляторы бытовые электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; установки для кондиционирования воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха».

Оспариваемые товары «аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; сушилки воздушные; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; воздухонагреватели; змеевики [части отопительных установок]; калориферы; котлы отопительные; приборы нагревательные для кухни; элементы нагревательные; установки отопительные; отопительные установки, работающие на горячей воде; питатели для отопительных котлов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; регенераторы тепла; сушилки для волос; аппараты и установки сушильные; насосы тепловые; теплообменники, за исключением частей машин; трубы отопительных котлов; трубы жаровые отопительных котлов; приборы отопительные электрические» представляют собой

оборудование теплотехническое, предназначенное для нагрева, в связи с чем однородны по роду, назначению, признакам взаимодополняемости и/или взаимозаменяемости товару «воздухонагреватели» противопоставленного товарного знака.

Оставшиеся товары «установки для распределения воды; приборы и установки санитарно-технические; аппараты для ионизации воды; змеевики [части дистилляционных установок]; установки и аппараты для умягчения воды» представляют собой оборудование водоснабжения, в том числе, распределения, очистки и иной обработки воды, не связанной с нагревом или охлаждением, что обуславливает иные род, вид, назначения этих товаров в сравнении с товарами противопоставленной регистрации № 625440. Следует обратить внимание на то, что названные признаки однородности являются основными, а сравниваемые товары не относятся к товарам широкого потребления.

Противопоставленные товары являются холодильным оборудованием (аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; камеры холодильные; оборудование и установки холодильные; холодильники), устройствами кондиционирования (вентиляторы бытовые электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; установки для кондиционирования воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха) и бытовыми кухонными приборами (печи для хлебобулочных изделий), в связи с чем не связаны с распределением, нагревом и очисткой воды, следовательно, сопоставляемые товары не имеют также признаков взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

С учетом всех признаков, указанных в пункте 45 Правил, коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности товаров «установки для распределения воды; приборы и установки санитарно-технические; аппараты для ионизации воды; змеевики [части дистилляционных установок]; установки и аппараты для умягчения воды» товарам противопоставленного перечня.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

Таким образом, сходство товарных знаков по свидетельствам №№ 641364 и 625440, установленное наряду с однородностью части товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечнях регистраций, свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров.

В своем отзыве правообладатель обращает внимание на иные дополнительные обстоятельства, упомянутые в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, и полагает возможным признание отсутствующей вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем довод о неиспользовании противопоставленного товарного знака и, как следствие, об отсутствии вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте, не может быть учтен коллегией ввиду самостоятельности процедуры установления таких фактических обстоятельств в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по соответствующему основанию.


Само по себе заявление мотива о неиспользовании противопоставленного товарного знака правообладателем не является достаточным основанием для признания отсутствующей вероятности смешения рассматриваемых товарных знаков в гражданском обороте, поскольку статьей 1484 Кодекса предусмотрены различные способы использования товарного знака, в том числе иными лицами под контролем правообладателя.

Довод правообладателя о слабой различительной способности слова «PIONEER» не может быть признан убедительным ввиду того, что соответствующий словесный элемент является самостоятельным, охраняемым в установленном законом порядке товарным знаком, что означает признание его охраноспособности в качестве средства индивидуализации товаров / работ / услуг.

Что касается доводов правообладателя о длительном использовании им товарного знака со словесным элементом «PIONEER», в результате которого оспариваемый товарный знак воспринимается потребителями в качестве средства индивидуализации правообладателя, о ранее зарегистрированном на его имя товарном знаке «**Pioneer**» по свидетельству № 247008, а также об обстоятельствах связанных с регистрацией товарного знака / с переходом исключительного права на противопоставленный товарный знак, то данные факторы не порочат вывод коллегии о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков. Следует отметить, что в рамках поданного возражения не может быть рассмотрен вопрос о правомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку, в то время как положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса применяются в ситуации противопоставления товарного знака с более ранней датой приоритета, а не датой его регистрации или датой публикации сведений о регистрации.


В связи с вышеизложенным у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 641364 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными товарам противопоставленного перечня.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству № 641364 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «PIONEER» входит в состав оспариваемого товарного знака « PIONEER», однако, положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса относятся к ситуациям, при которых спорный фрагмент (элемент), присутствуя в композиции комбинированного товарного знака, не является его доминирующим элементом, при этом выполнен автономно, независимо, но может приводить к ситуации восприятия его как ориентирующего относительно связи обозначения с правообладателем «старшего» товарного знака. Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения.

Учету подлежит его связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Слово «PIONEER» доминирует в композиции обозначения

«», связано визуально в целом с композицией товарного знака. Следовательно, несмотря на оригинальность изобразительного элемента, слово «PIONEER» не квалифицируются как второстепенный и обособленный элемент. С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641364 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ «установки и машины для охлаждения; приборы и установки для охлаждения; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; сушилки воздушные; вентиляторы бытовые электрические; колпаки вытяжные; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; воздухонагреватели; вытяжные шкафы для кухонь; змеевики [части отопительных или охлаждающих установок]; испарители; калориферы; камеры холодильные; кондиционеры; котлы отопительные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; приборы нагревательные для кухни; элементы нагревательные; установки отопительные; отопительные

установки, работающие на горячей воде; баки охладительные для печей; питатели для отопительных котлов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; регенераторы тепла; сушилки для волос; аппараты и установки сушильные; насосы тепловые; теплообменники, за исключением частей машин; трубы отопительных котлов; трубы жаровые отопительных котлов; увлажнители для радиаторов центрального отопления; устройства для охлаждения воздуха; установки для кондиционирования воздуха; кондиционеры для транспортных средств; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки и машины для охлаждения; установки для фильтрования воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; холодильники; аппараты и машины холодильные; емкости холодильные; шкафы холодильные; приборы отопительные электрические».