

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией ПИОНЕР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, Флат Б 21/Ф Квонг Фат Хонг БЛДГ 1 Румсеу Ст Шеунг Ван, Гонгконг (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715453, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022715453, поданной 14.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в бордовом, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 22.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715453 в отношении заявленных товаров 07 (части), 08, 11 (части), 15, 18, 28 (части) классов МКТУ, в отношении которых заявителем получено свидетельство за №997337, дата государственной регистрации – 02.02.2024.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров

07 (части), 11 (части), 14, 21, 28 (части) классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «  PIONEER » по свидетельству №842538 с приоритетом от

02.03.2021 – (1) и «  PIONEER » по свидетельству №513009 с приоритетом от 04.05.2012 – (2), зарегистрированными на имя АО "Группа компаний "Пионер", Москва, ул. М. Пироговская, 3, эт. 4, пом. I, комн. 18, в отношении однородных товаров 14, 21 классов МКТУ;

- «  PIONEER » по свидетельству №641364 с приоритетом от

27.03.2017 – (3) и «  Pioneer » по свидетельству №247008 с приоритетом от 30.05.2002 – (4), зарегистрированными на имя ЗАО "Холдинговая компания "Юнайтед Элементс Групп", Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- «  ПИОНЕР » по свидетельству № 480580 с приоритетом от 18.04.2011 – (5), зарегистрированным на имя ООО "Производственно-коммерческая фирма "Тренажёры, металлоконструкции нижегородские", г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, 16А, кв. 24, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- «  PIONEER » по международной регистрации №1106906 с приоритетом от 07.07.2011 – (6), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании PIONEER POWER TOOLS MIBET S. COHEN (2011) LTD 8 Ha'Ta'Assia Street, Jerusalem, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Роспатент 21.03.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке для заявленных товаров 21 класса МКТУ;

- при этом решением Роспатента от 28.12.2023 предоставление правовой

охраны противопоставленному товарному знаку « PIONEER» по свидетельству №842538 – (1) признано недействительным частично, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ;

- Решением Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2023 года по делу № СИП-846/2022 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного

товарного знака « PIONEER» по свидетельству №513009 – (2) в связи с неиспользованием, в том числе, в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022715453 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения по товарным знакам (1) и (2) – [1].

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

С учетом даты (14.03.2022) поступления заявки №2022715453 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022715453 заявлено

The logo consists of a square icon with a stylized 'P' and 'H' inside, followed by the word 'Pioneer' in a bold, sans-serif font.

комбинированное обозначение « *Home* », выполненное в бордовом, белом цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Роспатентом 22.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715453 в отношении заявленных товаров 07 (части), 08, 11 (части), 15, 18, 28 (части) классов МКТУ, в отношении которых заявителем оплачена пошлина и выдано свидетельство за №997337, дата государственной регистрации – 02.02.2024.

Вместе с тем, согласно решению Роспатента от 22.11.2023 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 07 (части), 11 (части), 14, 21, 28 (части) классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «  PIONEER » по свидетельству №842538 с приоритетом от

02.03.2021 – (1) и «  PIONEER » по свидетельству №513009 с приоритетом от 04.05.2012 – (2), зарегистрированными в отношении товаров 14, 21 классов МКТУ;

- «  PIONEER » по свидетельству №641364 с приоритетом от 27.03.2017 – (3) и «  Pioneer » по свидетельству №247008 с приоритетом от 30.05.2002 – (4), зарегистрированными в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- «  ПИОНЕР » по свидетельству № 480580 с приоритетом от 18.04.2011 – (5), зарегистрированным в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- «  POWER TOOLS PIONEER » по международной регистрации №1106906 с приоритетом от 07.07.2011 – (6), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров

21 класса МКТУ. В отношении указанного объема регистрации заявленного обозначения препятствовали товарные знаки « PIONEER» по свидетельству

№842538 – (1) и « PIONEER» по свидетельству №513009 – (2).

В связи с чем анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков (1) и (2).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) являются сходными в силу того, что содержат тождественные фонетически и семантически словесные элементы «*Pioneer*» - «PIONEER», которые являются основными элементами сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые товары 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1, 2) и испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

В настоящее время решением Роспатента от 28.12.2023 предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку « PIONEER» – (1) признано недействительным в отношении всех товаров 21 класса МКТУ; решением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2023 по делу № СИП-846/2022 досрочно

прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака « PIONEER» – (2) в отношении всех товаров 21 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание то, что на имя заявителя зарегистрирован



товарный знак «
» по свидетельству №1028972 с приоритетом от 14.03.2022, дата государственной регистрации – 13.06.2024 в отношении товаров 07, 08, 11, 15, 18, 21, 28 классов МКТУ

Таким образом, в дополнение к товарам 07, 08, 11, 15, 18, 28 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом 22.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715453 и выдано свидетельство за №997337, правовая охрана также может быть предоставлена в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2024, изменить решение Роспатента от 22.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022715453.