

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 возражение, поступившее 24.07.2015, поданное ООО «Чентромобиле-Пионер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013722690 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013722690, поданной 04.07.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из расположенных на фоне прямоугольника чередующихся слов «КИНОТЕАТР», «ПИОНЕР». Обозначение выполнено в белом, малиновом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 24.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013722690 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] в отношении всех услуг 41 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками:
- **PIONEER** [2] по свидетельству № 497466 с приоритетом от 28.11.2011;

- **PIONEER DESIGN** [3] по свидетельству № 378218 с приоритетом от 16.06.2006;
- противопоставленные товарные знаки [2,3] зарегистрированы ранее на ООО «Си-Би-Ай консалт», Москва в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;
- словесный элемент «КИНОТЕАТР» заявленного обозначения [1] является неохраняемым, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на область деятельности заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2015.

Доводы возражения, поступившего 24.07.2015, а также дополнительных материалов от 18.12.2015, 04.04.2016, 08.04.2016 сводятся к следующему:

- словесный элемент «КИНОТЕАТР» заявленного обозначения [1] не занимает доминирующего положения;
- заявитель использует словесный элемент «ПИОНЕР» заявленного обозначения [1] в фирменном наименовании;
- заявитель начал и продолжает использовать заявленное обозначение [1] в качестве коммерческого обозначения до даты приоритета противопоставленных товарных знаков [2,3];
- исключительное право на коммерческое обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» возникло у заявителя, и было им введено в гражданский оборот значительно ранее даты приоритета товарных знаков [2,3];
- коммерческое обозначение «КИНОТЕАТР ПИОНЕР» обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия, осуществляющего услуги кинотеатра, кинопоказа и кинопроката является известным в пределах территории Москвы;
- заявитель оспаривает правомерность предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2];

- заявителем в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку [3] в связи с его неиспользованием в течение более чем трех лет.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.07.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы (копии):

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку [2] с отметкой о принятии - [4];
- заявление в Суд по интеллектуальным правам в отношении досрочного прекращения правовой охраны товарного знака [3] с отметкой о принятии - [5];
- решение Роспатента по заявке № 2013722690 - [6];
- определения Суда по интеллектуальным правам и скан-копия с сайта суда - [7];
- данные с сайтов web.archive.org, pioneer.cinema.ru и др. - [8];
- договоры, приложения к ним, акты сверки, сдачи-приема, платежные поручения, товарные накладные, прокатные удостоверения, отчеты и реестры продаж и иная сопроводительная документация к ним - [9];
- уставные документы - [10];
- конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности (от 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979), а также письма Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Москве - [11].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2016, заявителем было заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное реализацией прав заявителя с целью создания условий всестороннего и полного рассмотрения дела по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку [2] и заявлению, рассматриваемому в Суде по интеллектуальным правам, в отношении противопоставленного товарного знака [3].

Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков по результатам рассмотрения заявления о неиспользовании / возражения против предоставления правовой охраны административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.07.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (04.07.2013) заявки № 2013722690 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 2.3. (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесные элементы «КИНОТЕАТР», «ПИОНЕР» выполнены на фоне прямоугольника заглавными буквами русского алфавита друг под другом и чередуются. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «предоставление услуг кинозалов; прокат кинофильмов» в цветовом сочетании: «белый, малиновый, черный».

Элемент «КИНОТЕАТР» имеет семантическое значение: общественное здание или его часть, оборудованные для публичной демонстрации кинофильмов (см. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <http://wordhelp.ru/word/>). Таким образом, элемент «КИНОТЕАТР» является неохраняемым элементом в соответствии с положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на видовое наименование предприятия заявителя и характеризует заявленные услуги 41 класса МКТУ. Заявитель в материалах возражения, поступившего 24.07.2015, не оспаривает отнесение словесного элемента «КИНОТЕАТР» к неохраноспособным элементам заявленного обозначения [1].

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **PIONEER** [2] по свидетельству № 497466 (приоритет от 28.11.2011) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **PIONEER DESIGN** [3] по свидетельству № 378218 (приоритет от 16.06.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «DESIGN» является неохраняемым элементом.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее. Словесные элементы заявленного обозначения [1] имеют прочтение «кинотеатр ПИОНЕР». Словесный элемент «PIONEER» противопоставленных товарных знаков [2,3] имеет совершенно определенное произношение – «пайэниэ», поскольку представляет собой лексическую единицу английского языка. Словесный элемент «DESIGN» придает знаку [3] дополнительные звуки, поскольку имеет произношение «дизайн». Таким образом, по всей совокупности входящих в сопоставляемые обозначения словесных элементов, обозначения [1] и [2,3] различаются количеством слогов, букв и звуков.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее. Словесный элемент «PIONEER» противопоставленных товарных знаков [2,3] имеет семантическое значение в общем лексическом смысле и в переводе с английского языка на русский язык означает собственно: «пионер, первооткрыватель, первопроходец» (см. электронный словарь <http://translate.academic.ru>). Заявленное обозначение включает неохранный словесный элемент «кинотеатр», и в сознании потребителя будет ассоциироваться с культурным объектом, известным с советских времен: кинотеатром «ПИОНЕР», расположенном в городе Москве на Кутузовском проспекте. Таким образом, заявленное обозначение [1] в целом порождает иной смысловой образ, отличный от обычного лексического значения элемента «PIONEER» как единицы английского языка, входящего в состав товарных знаков [2,3].

К тому же сравниваемые обозначения [1] и [2,3] производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку словесные элементы выполнены буквами английского и русского алфавитов. При этом, заявленное обозначение [1] является комбинированным и выполнено в характерном цветовом сочетании: «белый, малиновый, черный», которое усиливает разницу в общем зрительном восприятии, получаемом при сравнении обозначений [1] и [2,3].

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных признаков можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3]. В связи с чем, нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал, что они относятся к области развлечений (публичная демонстрация кинофильмов), что заявителем в материалах возражения не оспаривается. Однако, ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2,3] однородные услуги 41 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Кроме того, коллегией приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы [8-10], свидетельствующие о том, что услуги, маркируемые заявленным обозначением [1], были широко представлены как до, так и после даты подачи заявки на территории Российской Федерации и известны потребителю. Из материалов дела следует, что кинотеатр под названием «ПИОНЕР», расположенный в Москве на Кутузовском проспекте известен гражданам и иностранным гостям на протяжении долгого периода времени. Здание, в котором располагается кинотеатр «ПИОНЕР», было построено в 1953 году и с того же времени начало функционировать как семейное место отдыха и культурный центр столицы. За последнее десятилетие кинотеатр обрел свою популярность благодаря хозяйственной деятельности заявителя. В подтверждение своей позиции заявителем были представлены многочисленные договоры, прокатные удостоверения, сведения о показах, прокатах кинофильмов, рекламные материалы и т.д. Кинотеатр «ПИОНЕР» в обновленном виде открылся в 2009 году и быстро стал главным местом для ценителей кино, предпочитающих смотреть фильмы на языке оригинала с субтитрами. В репертуаре кинотеатра всегда представлены хиты артхаусного проката, а также проходят различные кинофестивали и недели национальных кинематографий и ретроспективы. Летний «ПИОНЕР» - кинотеатр под открытым небом в Парке Горького. Это первый и самый большой открытый кинотеатр в

Российской Федерации, вмещающий более 350 зрителей. Существует также кинолекторий детский «ПИОНЕР», специализирующийся на кинопоказе и лекциях для детей от 6 до 16 лет.

С учетом сложившейся репутации кинотеатра «ПИОНЕР» смешение сравниваемых обозначений [1] и [2,3] не возникнет, и потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение [1] с известным с советских времен кинотеатром.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 41 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2015, отменить решение Роспатента от 24.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013722690.