

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 27.02.2013, поданное ООО «Нивал Невторк», (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715195, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011715195 с приоритетом от 17.05.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает словосочетание «PRIME WORLD», выполненное оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде капли, расположенный в верхней части буквы «I». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в сером, белом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 30.11.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715195. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками «PRIME», «ПРАЙМ», ранее зарегистрированными на имя ПРАЙМКОНСЕПТ ЛИМИТЕД, Кипр, в отношении

однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (свидетельство №383953, приоритет от 23.09.2008 – [2]; свидетельство №309703, приоритет от 30.03.2006 – [3]);

- со словесными товарными знаками «PRIME», «ПРАЙМ», ранее зарегистрированными на имя Голдобина А.В., Россия, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (свидетельство №240638, приоритет от 28.11.2001, срок действия регистрации продлен до 28.11.2021 – [4]; свидетельство №320923, приоритет от 17.11.2005 – [5]);

- со словесным товарным знаком «ПРАЙМ», ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Империял Тобакко Ярославль», Россия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (свидетельство №237083, приоритет от 23.02.2001, срок действия регистрации продлен до 23.02.2021 – [6]);

- с товарными знаками «PRIME», «ПРАЙМ», ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Агентство «ПРАЙМ», Россия, в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ (свидетельства: №145088, №145087, №133480 с приоритетом от 21.02.1995 срок действия регистраций продлен до 21.02.2015 – [7-9]);

- со знаком «zPrime», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Neon Enterprise Software, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (международная регистрация №1016047, конвенционный приоритет от 01.09.2009 – [10]);

- со знаком «PRIME», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя INDESIT COMPANY S.P.A., Италия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (международная регистрация №989525, конвенционный приоритет от 26.02.2008 – [11]);

- со знаком «5 PRIME», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя QIAGEN GmbH, Германия, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (международная регистрация №922085, конвенционный приоритет от 06.06.2006 – [12]);

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.02.2013 и дополнение к нему, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-11] не являются сходными, так как заявленное обозначение является комбинированным (включает изобразительный элемент и два слова) в отличие от противопоставленных знаков (состоящих из одного слова или сочетания слова и цифры), а также в силу различного цветового решения, графики написания словесных элементов, разной семантики;

- в течение двух лет заявитель производит товары (компьютерные игры) «PRIME WORLD», которые, благодаря рекламной кампании, стали узнаваемы среди широкой аудитории;

- в продолжении игры и по ее сценарию заявителем выпущены книги «Праймашина», «Зов Прайма», «Праймзона»;

- продукция заявителя имеет множество наград в области игроиндустрии;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «PRIME WORLD», «Мир Прайма», «iPrime», «Праймашина» (свидетельства: №400646, №441463, №461823, №476737);

- кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2013, заявитель скорректировал перечень товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715195 в отношении уточненного перечня товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- 1. Копию решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715195;

- 2. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о печатных изданиях заявителя;

- 3. Копии свидетельств на товарные знаки «PRIME WORLD», «Мир Прайма», «iPrime», «Праймашина» (свидетельства: №400646, №441463, №461823, №476737);

- 4. Информационные материалы об игре «PRIME WORLD»;

- 5. Информационные материалы об игре «PRIME WORLD»;

- 6. Распечатки страниц журнала «Игромания».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (17.05.2011) поступления заявки №2011715195 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 требованиями 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 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011715195 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «PRIME» и «WORLD», выполненные буквами латинского алфавита в одной цветовой гамме, и изобразительный элемент в виде капли, расположенный в верхней части буквы «I». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в сером, белом, синем цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки [2-12].

Противопоставленные товарные знаки: «PRIME» – [2], «PRIME ПРАЙМ» – [3], «PRIME» – [4], «ПРАЙМ» – [5], «ПРАЙМ» – [6], «PRIME» – [7], «ПРАЙМ» – [9], «PRIME» – [11], представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [8] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ПРАЙМ» и «Рекламное агентство» (является неохраняемым элементом знака), выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде двух горизонтальных полос, обрамляющих словесный элемент «ПРАЙМ» сверху и снизу. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, сером, черном, красном цветовом сочетании.

Противопоставленный знак «zPrime» – [10] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, при этом буква «P» – заглавная, остальные буквы – строчные.

Противопоставленный знак «5 Prime» – [12] представляет собой сочетание цифры и слова, выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении услуг 35-39 классов МКТУ, знаку [3] – в отношении товаров 09 и услуг 35-39, 41-45 классов МКТУ, знаку [4] – в отношении услуг 42 класса МКТУ, знаку [5] – в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, знаку [6] – в отношении товаров 34 и услуг 42 классов МКТУ, знакам [7-9] – в том числе в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, знаку [10] – в отношении товаров 09 класса МКТУ, знаку [11] – в отношении товаров 11 класса МКТУ, знаку [12] – в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] – [2-12] показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы, несмотря на наличие в их составе общего словесного элемента «PRIME» / «ПРАЙМ», не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в рассматриваемом обозначении слова «WORLD» значительно увеличивают фонетическую длину обозначения. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку они имеют разные смысловые значения с учетом их перевода на русский язык (prime - 1.начало; 2.расцвет, зенит, лучшая пора; 3.лучшая часть, цвет (чего-либо); 4.заутреня (католическая); 5.прима (муз.); world – мир, вселенная), см. Яндекс-словари).

Так семантика противопоставленных знаков, включающие словесный элемент «PRIME» («ПРАЙМ» представляет собой транслитерацию английского слова), которое многовариантно, может вызывать в сознании потребителя различные образы.

Рассматриваемое же обозначение «PRIME WORLD» с учетом указанных значений, а также с учетом графического исполнения обозначения (выполнения

словесных элементов в одном цветовом сочетании) воспринимается как словосочетание и вызывает в сознании потребителя определенный образ, связанный с началом вселенной.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят несходное общее зрительное впечатление за счет разного композиционного решения, разного словесного и буквенного состава, наличия в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке [8] различных изобразительных элементов.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков: «PRIME WORLD», «Мир Прайма», «iPrime», «Праймашина» (свидетельства: №400646, №441463, №461823, №476737).

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принят во внимание факт присутствия на российском рынке продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением и вышеперечисленными знаками, и ее известности российскому потребителю (материалы 4-6).

Таким образом, с учетом всех фактических обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.02.2013, отменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715195.