

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.05.2006, поданное ЗАО «Прайм риэлти», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 12.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004708773/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию словесного обозначения «ПРАЙМ РИЭЛТИ» была подана 22.04.2004 в отношении услуг 36 (операции с недвижимостью) и 42 (юридическая служба) классов МКТУ, заявитель ЗАО «Прайм риэлти», Россия.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРАЙМ РИЭЛТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Смысловое значение заявленного обозначения ассоциируется со значениями составляющих его элементов: ПРАЙМ – первый, РИЭЛТИ – недвижимость.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.01.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) в отношении всех услуг в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и п. 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «ПРАЙМ РИЭЛТИ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ на имя другого лица знаками:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «РЭП РИЭЛТ» по свидетельству №264663 с приоритетом от 14.09.2004, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1];

- словесный товарный знак «ПРАЙМ» по свидетельству №133480 с приоритетом от 21.02.1995, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ [2];

- словесный товарный знак «PRIME» по свидетельству №145088 с приоритетом от 21.02.1995, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 и 42 классов МКТУ [3];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПРАЙМ рекламное агентство» по свидетельству №145087 с приоритетом от 18.08.1996, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 и 42 классов МКТУ [4].

В решении экспертизы также указано, что словесный элемент «РИЭЛТИ» представляет собой выполненную буквами русского алфавита транскрипцию английского слова «realty» - «недвижимое имущество» (см. «Англо-русский словарь» В.К.Мюллер, Государственное издательства иностранных и национальных словарей, М., 1963, стр.817), указывает на вид и назначение оказываемых услуг и, в силу этого, является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основывается, по мнению экспертизы, на фонетическом сходстве или тождестве словесных элементов, входящих в сопоставляемые обозначения.

В Палату по патентным спорам 10.05.2006 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ПРАЙМ РИЭЛТИ» по заявке №2004708773/50, в котором выражено несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПРАЙМ РИЭЛТИ» не ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками [1], [2], [3], [4] и тем более не тождественно им;
- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован ряд знаков, включающих словесный элемент «ПРАЙМ» в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ на имя разных лиц;
- словесный элемент «РИЭЛТИ» может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент, поскольку он не занимает доминирующего положения;
- обозначение «ПРАЙМ РИЭЛТИ» приобрело различительную способность в результате его длительного использования.

К возражению приложена копия Паспорта рекламного места №35941 на 2л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, указанных в перечне заявки.

При рассмотрении возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 12.01.2006, препятствующие регистрации обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака,

поскольку противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и п. 2.3.2.3 Правил, как обозначение, указывающее на свойства товаров и услуг (в том числе носящее хвалебный характер). С указанными обстоятельствами лицо, подавшее возражение, было ознакомлено на заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2007.

До заседания коллегии, состоявшегося 08.08.2007, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, опровергающих указанные дополнительные обстоятельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (22.04.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой два слова «ПРАЙМ РИЭЛТИ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Причем указанное обозначение является частью фирменного наименования заявителя.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение отсутствует в лексике русского языка. Вместе с тем, очевидно, что указанное обозначение является транскрипцией английских слов: *prime* – 1. начало, *поэт.* весна; *церк.* заутреня; 2. первоначальный; простой; главный; превосходный; 3. воспламенять, *техн.* заровнять и т.д. (см. “Большой англо-русский словарь”, И.Р.Гальперин, М., “Советская энциклопедия”, 1972, т.2, с.253); *realty* – недвижимость, недвижимое имущество (см. там же с.308). В настоящее время слово «риэлти» получило широкое распространение в лексике

русского языка. Данный факт нашел отражение и в товарных знаках. Так, зарегистрирован ряд товарных знаков в отношении услуг 36 класс МКТУ, связанных с операциями с недвижимостью, в состав которых включен как неохраноспособный словесный элемент «РИЭЛТИ»/«REALTY»: «ЛОДЖИК РИЭЛТИ» (свидетельство №220966), «БЕГА РИЭЛТИ» (свидетельство №215369), «KIRSANOVA REALTY» (свидетельство №238594), «REALTY EXECUTIVES» (свидетельство №215165), «RICHNESS REALTY» (свидетельство №304837), «GOLDENLION REALTY» (свидетельство №149468). Частое использование слова «РИЭЛТИ» обуславливает вывод об утрате им различительной способности и восприятию его в качестве вида, назначения услуг. В этой связи в решении экспертизы словесный элемент «РИЭЛТИ» обоснованно отнесен к неохраноспособным, исходя из требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки представляют собой:

- комбинированный товарный знак [1], выполненный в форме домика, в центре которого в овале буквами русского алфавита стандартным шрифтом выполнены перекрещивающиеся слова «РИЭЛТ» и «РЭП»;
- словесный товарный знак «ПРАЙМ» [2], выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита;
- словесный товарный знак «PRIME» [3], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;
- комбинированный товарный знак [4] со словесным элементом «ПРАЙМ», выполненный нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] свидетельствует об отсутствии сходства указанных обозначений.

Так, сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными. Наличие в обозначении [1], помимо словесного элемента «РИЭЛТ», словесного

элемента «РЭП» вносит дополнительное звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями.

Различаются эти обозначения и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также за счет использования в противопоставленном знаке изобразительного элемента.

И, наконец, сходство усматривается в отношении словесного элемента «РИЭЛТИ», который, как указывалось выше, является неохраноспособным, не оказывающим влияния на индивидуализирующую способность знака.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным знаком [1].

В силу указанного проведения анализа на однородность не является необходимым.

Сравнительный анализ сходства заявленного словесного обозначения «ПРАЙМ РИЭЛТИ» с противопоставленными товарными знаками [2]- [4] показал, что указанные обозначения является сходными. Звуковой фактор сходства обусловлен полным фонетическим вхождением знаков [2] и [3] и вхождением доминирующего элемента знака [3] в состав заявленного обозначения. Семантическое сходство обусловлено совпадением значения основных значимых частей «ПРАЙМ»/«PRIME» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [4]. Графическое сходство, обусловлено использованием стандартного начертания букв при выполнении знаков.

Товарные знаки [2] - [4] принадлежат одному правообладателю, что увеличивает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в случае маркировки ими однородных услуг в силу возможного восприятия заявленного обозначения как элемента противопоставленной серии знаков.

Анализ однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [4] показал следующее. Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, полностью

совпадают. Однако услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам того же класса, указанным в перечнях [2] - [4], поскольку они относятся к различным видам деятельности и, следовательно, имеют различных потребителей.

На основании изложенного оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2] - [4], несмотря на их отдельные отличия в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии ФГУ «Палата по патентным спорам» основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 36 класса МКТУ отсутствуют.

Вместе с тем, как было указано выше, заявленное обозначение можно перевести с английского языка как: prime – первоначальный; простой; главный; превосходный; realty – недвижимость, недвижимое имущество. В настоящее время слова «прайм» и «риэлти» получили широкое распространение в лексике русского языка, при этом их семантика понятна среднему российскому потребителю. Значение словосочетания «прайм риэлти» в отношении заявленных услуг 36 и 42 классов МКТУ будет восприниматься потребителем однозначно, а именно как «первый по недвижимости».

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что заявленное обозначение для услуг, в отношении которых испрашивается его регистрация в качестве знака обслуживания, указывает на их свойство, носящее хвалебный характер.

Таким образом, заявленное обозначение «ПРАЙМ РИЭЛТИ» является описательным, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Что касается довода о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности, необходимо отметить следующее.

При оценке наличия приобретенной различительной способности во внимание принимаются сведения, подтверждающие ее приобретение, такие как: длительность использования заявленного обозначения для маркировки услуг, территория реализации услуг, степень информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им услуг, реклама и другие сведения.

Лицом, подавшим возражение, был представлен паспорт рекламного места, согласно которому в г. Москве 14.04.2003 был зарегистрирован щит настенный с текстом «ПРАЙМ РИЭЛТИ. Недвижимость, оценка, юридические услуги. Туристическая компания Эдем Вояж.», рекламораспространителем указано ООО «Эдем Вояж». Данные сведения не позволяют сделать вывод об использовании производителем услуг, а именно ООО «Прайм риэлти», заявленного обозначения.

Сведений о длительности, территории и информированности потребителей о реализации заявленных услуг представлено не было, в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания факта приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Что касается корреспонденции от 08.08.2007, содержащей просьбу о переносе заседания коллегии, мотивированную нахождением представителя на больничном, то отсутствие в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам данного документа в процессе рассмотрения возражения по существу не позволило учесть данную просьбу. К корреспонденции были приложены дополнения к возражению от 10.05.2006. Доводы, изложенные в указанных дополнениях, отражены в решении.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.05.2006, изменить решение экспертизы от 12.01.2006 и отказать в регистрации заявленного обозначения «ПРАЙМ РИЭЛТИ» в качестве знака обслуживания.