

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 03.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Моисейкиным Виктором Владимировичем, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739492, при этом установлено следующее.

PRIMA

ПРИМА

Словесное обозначение **ПРИМА** по заявке №2016739492, поданной 24.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739492 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

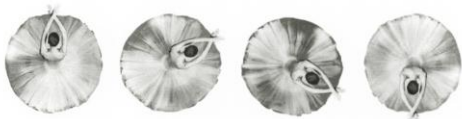
Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что для заявленных товаров 14 класса

МКТУ заявленное обозначение в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью и указывает на свойства товаров, носящие хвалебный характер (prima – в переводе с немецкого языка на русский язык означает «первоклассный, высшего качества, отличный», см. <http://slovari.yandex.ru>).

В Роспатент 03.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель отмечает, что в заявленном обозначении словесный элемент «PRIMA» помимо того, что является лексической единицей немецкого языка, также является транслитерацией русского слово «ПРИМА», которое имеет следующие значения: 1. Первый или основной звук гаммы, лада, звукоряда; 2. Нижний звук аккорда; 3. Первая, самая высокая по звучанию, струна скрипки или виолончели; 4. Первая партия в муз. ансамбле, например, первая скрипка; 5. Основная разновидность некоторых муз. Инструментов, например, балалайка; 6. Примадонна – певица, исполняющая первые партии в опере или оперетте; 7. Недостигаемая, неприступная женщина; красавица – вне конкуренции;

- в современном русском языке слово «ПРИМА» часто используется еще и как сокращение от ПРИМА-БАЛЕРИНА. Именно это значение заявитель закладывал в заявленное обозначение, учитывая, что является правообладателем товарного знака



по свидетельству №646896, зарегистрированного в отношении товаров 14 класса МКТУ, представляющего собой движущийся образ балерины;

- кроме того, заявитель приводит практику регистрации товарных знаков ведомством Германии, в которых словесному элементу «PRIMA» предоставлена правовая охрана.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739492 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Примеры товарных знаков, включающих словесный элемент «PRIMA», зарегистрированных в отношении товаров и услуг различных классов МКТУ патентным ведомством Германии;
2. Распечатки страниц «Словаря русского языка», С.И.Ожегов - М.: «Оникс 21 век, «Мир и Образование», 2003; «Толковый словарь живаго великорусского языка», Владимир Даль, 1882, том 3; «Новейший словарь иностранных слов и выражений» - М.: ООО «Издательство АСТ», 2002; «Новый энциклопедический словарь» - М.: Издательский дом «РИПОЛ КЛАССИК», 2004, содержащие значение слова «прима», «примадонна», «прима-балерина.

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

С учетом даты (24.10.2016) поступления заявки №2016739492 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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, способ их производства или сбыта.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

PRIMA

ПРИМА, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве мотивировки основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739492 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и указывает на свойства товаров, носящие хвalebный характер (prima – в переводе с немецкого языка на русский язык означает «первоклассный, высшего качества, отличный», см. <http://slovari.yandex.ru>).

Слово «PRIMA», действительно, является лексической единицей немецкого языка, имеющей вышеуказанное значение.

Вместе с тем, заявленное обозначение включает словесный элемент «ПРИМА», который согласно словарно-справочным источникам информации [2] имеет следующие значения: 1. Первый или основной звук гаммы, лада, звукоряда; 2. Нижний звук аккорда; 3. Первая, самая высокая по звучанию, струна скрипки или виолончели; 4. Первая партия в муз. ансамбле, например, первая скрипка; 5. Основная разновидность некоторых муз. Инструментов, например, балалайка; 6. Примадонна – певица, исполняющая первые партии в опере или оперетте; 7. Недостигаемая, неприступная женщина; красавица – вне конкуренции,

Следует отметить, что российским потребителем, для которого русский язык является родным, легче запоминаются слова, выполненные на русском языке,

значение которых ему хорошо известно. В связи с чем семантика заявленного обозначения российским потребителем будет определяться исходя из семантики словесного элемента «ПРИМА», в то время как словесный элемент «PRIMA» будет восприниматься как его транслитерация.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что заявленное обозначение в целом не может быть признано как характеризующее заявленные товары 14 класса МКТУ и, как следствие, противоречащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739492.