

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 17.05.2017. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712957, при этом установлено следующее.

PRIME

Заявка № 2015712957 на регистрацию словесного обозначения « ПРАЙМ » была подана на имя ИП Ибатуллина А.В. 29.04.2015 в отношении товаров и услуг 08, 11, 16, 28, 35, 39- 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В дальнейшем, права были переданы на имя заявителя (уведомление от 22.11.2016).

Роспатентом было принято решение от 09.01.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712957 в отношении всех заявленных товаров и части заявленных услуг, в отношении части услуг 35, 39, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35, 39, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками:

- «**PRIME**» по свидетельству № 240638, приоритет от 28.11.2001, ООО «КонсультантПлюс-Екатеринбург», услуги 42 класса МКТУ [1];

- «**ПРАЙМ**» по свидетельству № 320923, приоритет от 17.11.2005, ООО «КонсультантПлюс-Екатеринбург», услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ [2];

**PRIME**

- «**ПРАЙМ**» по свидетельству № 309703, приоритет от 30.03.2006, «ПРАЙМКОНСЕПТ ЛИМИТЕД», Кипр, услуги 35, 39, 41-45 классов МКТУ [3];

- «**PRIME**» по свидетельству № 383953, приоритет от 23.09.2008, «ПРАЙМКОНСЕПТ ЛИМИТЕД», Кипр, услуги 35 и 39 классов МКТУ [4];



- «**PRIME WELL**» по свидетельству № 540849, приоритет от 16.04.2013, ООО «АВРОРА», услуги 44 класса МКТУ [5];

- серия товарных знаков на имя ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп» с приоритетом от 27.01.2015 в отношении услуг 43 класса МКТУ:

- «**ПРАЙМ**» по свидетельству № 597860 [6];

- «**PRIME**» по свидетельству № 590145 [7];

- «**ПРАЙМ**» по свидетельству № 597862 [8];

- «**PRIME**» по свидетельству № 590146 [9].

В заключении также отмечено, что товарные знаки [1-2] на дату принятия решения являются действующими и их правовая охрана не прекращена, в связи с чем они препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ. При этом указано, что заявителю

был предоставлен шестимесячный срок на совершение необходимых юридических действий.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявителем выражено несогласие с принятым решением и указано на положения законодательства, согласно которым, если для совершения какого-либо действия установлен срок, то оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока (возражение подано в установленный срок).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.04.2015) заявки № 2015712957 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

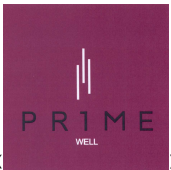
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого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

## PRIME



Заявленное обозначение « ПРАЙМ » является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки «**PRIME**» [1], «**ПРАЙМ**» [2], **PRIME**  
«**ПРАЙМ**» [3], «**PRIME**» [4] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов (знак [3] – в две строки). Знаки «**ПРАЙМ**» [6] и «**PRIME**» [7] также являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в зеленом цвете.



Противопоставленный товарный знак «» [5] является комбинированным и представляет собой композицию на фоне квадрата из стилизованно написанного слова «PRIME», над которым выполнено изображение

трех полос, а под словесным элементом размещено слово «WELL», выполненное шрифтом меньшего размера. Словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки « ПРАЙМ» [8] и « PRIME» [9] являются комбинированными и представляют собой композицию из стилизованного изображения яблока со звездой и словесного элемента «ПРАЙМ»/«PRIME», выполненного заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Знаки выполнены в зеленом и белом цветовом сочетании.

Анализ материалов дела показал следующее.

Коллегия отмечает, что возражение вообще не содержит доводов относительно сходства/несходства сравниваемых обозначений и однородности/неоднородности услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена охрана противопоставленным товарным знакам [1-9].


Согласно материалам заявки № 2015712957 заявитель пытался досрочно прекратить правовую охрану противопоставленных знаков [1-2], однако решением Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу № СИП-188/2017 в удовлетворении исковых требований отказано («... не находит правовых оснований для удовлетворения полностью либо частично заявленных по настоящему делу требований...»). Таким образом, товарные знаки [1-2] не могут быть сняты с противопоставления.

Что касается требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного

PRIME

обозначения « ПРАЙМ » и товарных знаков «**PRIME**» [1], «**ПРАЙМ**»

**PRIME**  
[2], «**ПРАЙМ**» [3], «**PRIME**» [4], «» [5], «**ПРАЙМ**» [6],

« **PRIME** » [7], « **ПРАЙМ** » [8] и « **PRIME** » [9] установлено сходство, обусловленное фонетическим тождеством основных индивидуализирующих элементов – «ПРАЙМ»/«PRIME».

Сравнение перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] показывает, что часть услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2015712957, являются идентичными или однородными товарам, в отношении которых охраняются товарные знаки [1-9], поскольку сопоставляемые услуги имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей.

В частности, в сравниваемых перечнях имеются услуги 35, 39, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, относящиеся или представляющие собой такие услуги, как:

35 класс МКТУ – услуги в области рекламы, менеджмента и административной деятельности в сфере бизнеса, офисной службы (агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; помощь в управлении бизнесом; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом и т.д.).

39 класс МКТУ – услуги в области транспортировки, хранения товаров, упаковки товаров и организации путешествий (аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; бутилирование, услуга розлива в бутылки; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; подъем затонувших судов; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат вагонов;

расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; экскурсии [туризм] и т.д.);

41 класс МКТУ – услуги в области развлечений, культуры и спорта (аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; игры азартные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация досуга; организация и проведение концертов; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; услуги диск-жокеев и т.д.), а также служба новостей, фотографирование и т.д.

42 класс МКТУ – услуги в области компьютеров и компьютерных систем и оборудования (разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; и т.д.).

43 класс МКТУ – услуги в области общественного питания (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом);

44 класс МКТУ – мануальная терапия [хиропрактика]; татуирование;

45 класс МКТУ – персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; услуги в области безопасности, усыновления детей, домашнего хозяйства, а также религиозные вопросы, ритуальные услуги; прокат одежды и вечерних туалетов.

При анализе перечней услуг сравниваемых обозначений коллегией было принято во внимание тождество основных индивидуализирующих элементов знаков, что расширяет диапазон услуг, которые признаются однородными.

Следует еще раз подчеркнуть, что сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных услуг 35, 39, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, поскольку заявленное обозначение в отношении данных услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2017.**