

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.03.2023 возражение Прохоровой Екатерины Вадимовны, Московская область (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021784102, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке № 2021784102 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.12.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.02.2023 об отказе в государственной регистрации было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит сочетание согласных букв «HR», не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем оно не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения..

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- ранее заявленным на регистрацию обозначением «PRIME» (заявка № 2021737227 [1] с приоритетом от 16.06.2021, делопроизводство по заявке завершено, принято решение о регистрации товарного знака) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Прайм Маркет", 129164, г. Москва, ул. Ярославская 8, корп 7, офис 322, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «PRIME ПРАЙМ» по свидетельству №309703[2], приоритет от 30.03.2006, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Интеллект", 115191, Москва, ул. 2-я Рощинская, д.4, пом.І, ком.3, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарными знаками «PRIME», «ПРАЙМ», зарегистрированными под № 644730 [3] с датой приоритета от 11.08.2015, № 145088 [4] с датой приоритета от 21.02.1995, № 133480 [5] с датой приоритета от 21.02.1995 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, д. 3/2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «PRIME», зарегистрированным под № 383953 [6] с датой приоритета от 23.09.2008, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Интеллект", 115191, Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, пом. І, ком. 3, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ПРАЙМ», зарегистрированным под № 320923 [7] с датой приоритета от 17.11.2005, на имя Общества с ограниченной ответственностью "КонсультантПлюс-Екатеринбург", 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.33, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- для преодоления противопоставления обозначения по заявке №2021737227 [1] заявитель обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением об ознакомлении с материалами противопоставленной заявки №2021737227. Согласно полученным данным, решение о регистрации было принято только в отношении заявленного перечня товаров 18 класса МКТУ, поэтому указанная заявка уже не препятствует регистрации обозначения по заявке №2021784102 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- руководствуясь пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с положениями которой регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков [2-7] предоставили заявителю письма-согласия (оригиналы) на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг, в которых указано, что регистрация товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- в целом противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение производят различное впечатление за счет различий в их исполнении, а также наличия в обозначении изобразительного элемента, цветового решения и в том числе наличия неохраняемого элемента «HR», который влияет на общее зрительное впечатление;

- с учетом предоставленных писем-согласий препятствия для регистрации товарного знака отсутствуют.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021784102 в отношении всех услуг,

указанных в перечне заявки, с указанием в качестве неохраняемого элемента сочетания букв «HR».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.12.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2021784102 представляет собой обозначение .

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6

статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет словесных товарных знаков «PRIME/ПРАЙМ» [2-7], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а также обозначения «PRIME» [1], заявленного на имя другого лица в отношении однородных услуг.

Что касается обозначения [1], то оно не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку по противопоставленной заявке №2021737227 принято решение о государственной регистрации товарного знака только для товаров 18 класса МКТУ, неоднородных заявленным услугам 35 класса МКТУ - бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; тестирование психологическое при подборе персонала, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В отношении противопоставлений [2-7] коллегия отмечает следующее. Как показал анализ материалов возражения, правообладателями товарных знаков [2-7] было выражено согласие с регистрацией в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021784102 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается оригиналами писем-согласий [8], приложенными к возражению, в которых указано, что регистрация товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Указанные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, производят разное зрительное впечатление на потребителя из-за наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, цветового решения, а также неохраняемого элемента «HR» и использования в обозначениях букв разного алфавита.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (писем-согласий) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Буквы «HR», не занимающие доминирующего положения в знаке, включены в состав регистрируемого обозначения в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающие различительной способностью, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2023, отменить решение Роспатента от 28.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021784102.