

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2016, поданное компанией Nicopure Labs, LLC, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.11.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208201, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 19.05.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1208201 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1208201 представляет собой словесно-цифровое обозначение «PRIME15», состоящее из словесного элемента «PRIME», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и цифр «15», выполненных стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 30.11.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208201 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1208201 сходен до степени смешения с товарным знаком «ПРАЙМ» по свидетельству №237083 с приоритетом от 23.02.2001, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «PRIME»/«ПРАЙМ».

Кроме того, цифры «15» в заявленном обозначении выполнены стандартным шрифтом, не имеют запоминающегося графического исполнения, следовательно, указанные цифры не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не может согласиться с тем, что элемент «15» заявленного обозначения является неохраняемым;

- числовой элемент «15» заявленного обозначения составляет единое целое со словесным элементом «PRIME», что подтверждается тем фактом, что данные элементы выполнены на одинаковом уровне один за другим, одинакового размера, слитно без каких-либо промежутков между ними и одинаковым шрифтом;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №237083 состоит только из букв, выполненных в кириллице, тогда как заявленное обозначение выполнено в латинице и включает также и цифры, выполненные в один ряд друг за другом одинаковым шрифтом, следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения с точки зрения их визуального восприятия;

- что касается фонетики сравниваемых обозначений, то следует обратить внимание на тот факт, что заявленное обозначение будет произноситься полностью с озвучиванием всех входящих в него элементов;

- семантическое отличие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что в заявленном обозначении словесная часть «PRIME» является многозначным словом

английского и французского языков, имеющим такие семантические значения как «воспламенять, начало, расцвет, первичный (англ.)» или «первая позиция, премия, первый (франц.)». Соответственно, в целом заявленное обозначение семантически может восприниматься, например, как «начало пятнадцать» или «премия пятнадцать», что является оригинальным и фантазийным для заявленных товаров 34 класса МКТУ;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении очень узкого перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно в отношении «жидкостей для электронных сигарет из пропиленгликоля». Данные товары не являются однородными с товарами 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку предназначены для разных категорий потребителей, имеют различные каналы сбыта на рынке;

- с мнением заявителя согласен и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 237083, который предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в России на имя заявителя для заявленных товаров 34 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.11.2015 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.05.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), 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).

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.

Знак по международной регистрации №1208201 представляет собой словесно-цифровое обозначение «PRIME15», состоящее из словесного элемента «PRIME», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и цифр «15», выполненных стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак «ПРАЙМ» по свидетельству №237083 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208201 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №237083, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №237083 для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1208201 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.11.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208201 в отношении товаров 34 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Цифры «15», входящие в состав заявленного обозначения, выполнены стандартным шрифтом, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов, в этой связи цифрам «15» не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Однако, поскольку данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, то они могут быть включены в состав рассматриваемого обозначения в качестве неохраняемых элементов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2016, отменить решение Роспатента от 30.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории**

**Российской Федерации знаку по международной регистрации №1208201 в отношении товаров 34 класса МКТУ с указанием элемента «15» в качестве неохраняемого.**