

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 20.12.2016, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446939, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак « **ПРАЙМ  ПРИНТ** » по заявке №2010721667 с приоритетом от 06.07.2010 зарегистрирован 08.11.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №446939 в отношении товаров и услуг 16, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5В. В дальнейшем наименование правообладателя товарного знака было изменено на ЗАО «Прайм Принт Москва» (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем ранее зарегистрированных товарных знаков «**ПРАЙМ**» по свидетельству №133480,



по свидетельству №145087, «**PRIME**» по свидетельству №145088, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг 16, 40 классов МКТУ ;

- лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию товарные знаки PRIME « ПРАЙМ », « PRIME » по заявкам №№2015712957, 2015724954.

В возражении лицом, его подавшим, процитированы статьи Кодекса, относящиеся к основаниям и порядку оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446939 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что его права и законные интересы нарушены регистрацией товарного знака по свидетельству №446939;

- лицо, подавшее возражение, не обладало правом на подачу возражения, поскольку был пропущен установленный законом срок для подачи возражения;

- оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленными товарными знаками ввиду их отличия по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446939.

Правообладателем к отзыву приложены страницы из «Нового англо-русского словаря», В.К.Мюллер, М., Из-во «Русский язык», 1999 г. (1).

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.07.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №446939 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №446939 представляет собой комбинированное обозначение « ПРАЙМ  ПРИНТ », включающее в свой состав словесные элементы «ПРАЙМ» и «ПРИНТ», между которыми расположен оригинальный изобразительный элемент в красном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16,40 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией было установлено следующее.

Согласно пункту 2 (2) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446939 подано по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, дата публикации о государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №446939 – 12.12.2011, в то время как возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446939 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2016. В этой связи, очевидно, что лицом, подавшим возражение, был нарушен срок подачи возражения, предусмотренный пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса.

Коллегия отмечает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446939, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2016 по факсу, не может быть учтено как поступившее в срок, предусмотренный пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, поскольку в соответствии с Правилами ППС подача возражений посредством факсимильной связи не предусмотрена.

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для удовлетворения настоящего возражения.

Дополнительно коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, ссылается на нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, возражение не содержит никаких аргументов, доказывающих, что оспариваемая регистрация противоречит данной норме.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446939.