

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.06.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2005716019/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Проксима», Москва, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005716019/50 с приоритетом от 01.07.2005 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Проксима», 117133, Москва, ул. Теплый Стан, 21, корп. 1, кв. 52 (далее – заявитель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой вымышленное слово «Проксима», написанное буквами русского языка и является производным словообразованием от латинского слова *proxime*, означающего в переводе на русский – наиболее близко. Заявленное обозначение входит в составе фирменного наименования заявителя.

В период проведения экспертизы заявленного обозначения заявитель, воспользовавшись своим правом, подал на то же самое обозначение выделенную заявку в отношении товаров 16 и услуг 35, 40 и 41 классов МКТУ. В результате удовлетворения его ходатайства заявка № 2005716019/50 осталась в силе только в отношении услуг 42 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 14.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «PROXIMA» по свидетельству № 225667 с приоритетом от 11.01.2001, зарегистрированным на имя ООО «Проксима Технолоджи», 123154, Москва, б-р ген. Карбышева, 5, корп. 2, кв. 64, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ [1];

- словесного элемента «Proxima Technology» комбинированного товарного знака по свидетельству № 325617 с приоритетом от 10.03.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Проксима Технолоджи» 123154, Москва, б-р ген. Карбышева, 5, корп. 2, кв. 64, для однородных услуг 42 класса МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «PROXIMA» по свидетельству № 143193 с приоритетом от 10.05.1995, зарегистрированным на имя ООО «Эр-Стайл Групп», 127273, Москва, ул. Декабристов, 36, корп. 1, для однородных услуг 42 класса МКТУ [3];

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 14.04.2008 по следующим причинам:

- экспертизой была применена неправильная правовая база, поскольку на дату подачи заявки часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации не действовала и обратной силы не имеет;

- правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена в нарушение требований законодательства, поскольку дату подачи заявки действовало старшее право на фирменное наименование, право на которое возникло у заявителя 19.02.1995, в связи с чем 14.11.2007 заявитель подал возражение в палату по патентным спорам;

- заявитель в возражении ограничил объем притязаний, скорректировав перечень услуг 42 класса следующим образом: дизайн художественный, оформление интерьера, услуги в области промышленной эстетики, в связи с чем противопоставленные экспертизой товарные знаки [1 и 3] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам по заявке № 2005716019/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 42 класса МКТУ.

До заседания коллегии в дополнение к материалам возражения поступили дополнительные материалы, в которые приложена копия решения Роспатента от 08.10.2008 о признании правовой охраны товарного знака [2] недействительной частично. В своем дополнении лицо, подавшее возражение, просит учесть то, что указанным решением палаты по патентным спорам услуги «оформление интерьера» и «услуги в области промышленной эстетики» были признаны неоднородными дизайнерским услугам. В дополнении к возражению заявитель подтвердил ограничение объема своих притязаний по заявке № 2005716019/50 услугами 42 класса МКТУ – дизайн художественный, дизайн рекламной продукции, услуги дизайнеров в области упаковки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.07.2005) заявки № 2005716019/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «ПРОКСИМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно возражению и дополнению к нему регистрация товарного знака испрашивается только в отношении услуг 42 класса МКТУ - дизайн художественный, поскольку другие услуги были исключены либо в возражении, либо в дополнении к возражению.

С учетом сделанного в возражении и дополнении к нему ограничения перечня заявленному обозначению может быть противопоставлен товарный знак [2]. Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «PROXIMA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что сопоставляемые обозначения «ПРОКСИМА» и «PROXIMA» состоят из трех одинаковых слогов (соответственно ПРОК-СИ-МА и PRO-XI-MA, и содержат восемь тождественных звуков, расположенных в том же порядке.

Выполнение противопоставленного товарного знака [2] буквами латинского алфавита не имеет существенного значения при фонетическом тождестве, поскольку использование стандартных шрифтов и черно-белой цветовой гаммы, не привело к утрате обозначением словесного характера.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными.

Заявленное обозначение предназначено для сопровождения услуг 42 класса МКТУ: «дизайн художественный». Указанные услуги являются тождественными услугам 42 класса МКТУ, представленным в перечне регистрации противопоставленного товарного знака «PROXIMA» [2] на дату принятия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам и подачи возражения. Необходимо подчеркнуть, что услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный», для которых заявитель настаивает зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, также могут быть признаны однородными услугам «оформление интерьера» поскольку оформление интерьера, например, квартир, является одним из видов дизайнерских проектных услуг.

Сказанное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Доводы лица, подавшего возражение, со ссылкой на решение Палаты по патентным спорам от 08.10.2008 [1] не принимаются во внимание, поскольку указанные обстоятельства отсутствовали на дату принятия возражения к рассмотрению и не свидетельствуют о неправомерности принятого решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС заявитель должен сформулировать в возражении свои мотивы несогласия с принятым решением экспертизы и обосновать его неправомерность. При этом в возражении формулируются притязания заявителя по ситуации, существующей на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам. По указанной причине Палата по

патентным спорам рассматривает возражение в рамках тех доводов и требований, которые сформулировал заявитель на дату принятия возражения к рассмотрению. Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает зависимость процедур экспертизы заявленного обозначения и рассмотрения возражения на решение экспертизы от завершения процедур оспаривания правомерности предоставления правовой охраны другому товарному знаку, в том числе в Палате по патентным спорам. По общему правилу принятие решения об отказе в регистрации не препятствует заявителю обратиться с новой заявкой, в случае, если в силу новых обстоятельств, которые не были учтены в решении экспертизы и Палаты по патентным спорам, устранены основания для отказа.

Что касается услуг «оформление интерьера» и «услуг в области промышленной эстетики», которые были исключены заявителем в дополнении к возражению, то следует отметить, что тождественные услуги приведены в перечне противопоставленной регистрации товарного знака [2].

Услуги «дизайн рекламной продукции и услуги дизайнеров в области упаковки» были исключены заявителем из перечня притязаний в возражении от 27.06.2008. В этой связи включение в перечень притязаний в соответствии с дополнением к возражению этих же услуг не допустимо, перечень товаров и услуг по заявке может быть изменен только в сторону сокращения.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 14.04.2008.**