

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 – Правил ППС), рассмотрела возражение от 21.04.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Проксима», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711129/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007711129/50 с приоритетом от 01.07.2005 было заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Проксима», Москва, в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой вымышленное слово «Проксима», выполненное буквами русского алфавита.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— словесным товарным знаком «ПРОКСИМА» по свидетельству №323954 в отношении однородных товаров 16 и услуг 40 классов МКТУ [1];

— комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Proxima Technology» по свидетельству №225667 в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в процессе проведения экспертизы по заявке №2007711129/50 перечень товаров и услуг, для которого испрашивалась правовая охрана, был ограничен товарами и услугами 16 и 35 классов МКТУ;

- в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 15.11.2008 перечень товаров 16 класса противопоставленного товарного знака «ПРОКСИМА» по свидетельству №323954 включает товары, относящиеся к канцелярским приборам, писчебумажным принадлежностям, чертежным принадлежностям, принадлежностям для рисования, упаковочным материалам и изделиям, тогда как перечень товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения включает графические материалы и рекламную печатную продукцию;

- товары 16 класса МКТУ «подставки для пивных кружек» заявленного обозначения предназначены для распространения рекламной информации и используется только в определенных местах, данный вид товаров отличается от товаров «подставки для графинов бумажные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №323954 назначением, материалом, размером и формой, условиями реализации товара, поскольку бумажные подставки для графинов используются в офисных помещениях, гостиницах и других местах общего пользования, бумажные салфетки не содержат рекламной информации;

- заявленное обозначение «ПРОКСИМА» приобрело различительную способность в связи с длительным использованием заявителем в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, а также неразрывно связано с фирменным наименованием заявителя – ООО «Проксима»;

- в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 19.12.2005 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №225667 признано недействительным частично, перечень услуг 35 класса МКТУ в отношении которых сохранено действие регистрации, включает следующие услуги: «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», а в представленном уточненном перечне товаров и услуг 35 класса МКТУ заявленного

обозначения присутствуют только касающиеся рекламной деятельности и маркетинговых исследований.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 21.04.2009, отменить решение Роспатента от 12.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

16 класса МКТУ – афиши, брошюры, буклеты, буклеты рекламные, издания печатные рекламные, изображения графические, календари, календари отрывные, материалы графические печатные, плакаты, подставки для пивных кружек, продукция печатная рекламная, проспекты, расписания печатные, репродукции графические, транспаранты;

35 класса МКТУ – агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация статистическая; исследования в области маркетинга; копирование изображений на фотопленку; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование изображений; сбор информации по компьютерным базам данных; сканирование изображений; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; формирование цифрового изображения для изготовления рекламной продукции; фотографирование для изготовления рекламной продукции.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты 18.04.2007 поступления заявки №2007711129/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПРОКСИМА», выполненное стандартным шрифтом большими буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2] в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №323954 представляет собой словесное обозначение «ПРОКСИМА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №225667 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «Proxima Technology», выполненные прописными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «P» и «T». Под словесными элементами изображены звезды. Словесный элемент «Technology» является неохраемым элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически тождественный словесный элемент «ПРОКСИМА»/«Proxima», который занимает доминирующее положение в товарных знаках, что заявителем в возражении не оспаривается.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

Относительно графического фактора сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] следует отметить, что сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку в противопоставленном знаке [2] помимо словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено фонетическим тождеством их основных словесных элементов.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ однородности товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], показал, что товары 16 класса МКТУ «афиши, брошюры, буклеты, буклеты рекламные, издания печатные рекламные, изображения графические, календари, календари отрывные, материалы графические печатные, плакаты, подставки для пивных кружек, продукция печатная рекламная, проспекты, расписания печатные, репродукции графические, транспаранты», содержащиеся в перечне заявленного обозначения, являются однородными товарам 16 класса МКТУ «гравюры; каталоги; подставки для графинов бумажные» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к печатной продукции, печатным изданиям, печатным изделиям художественно-графическим. Таким образом, товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Сравнительный анализ однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения, а именно «агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация статистическая; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;

продвижение товаров [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных» показал, что перечисленные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одной области деятельности и оказываются в комплексе. Анализ остальных услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; копирование изображений на фотопленку; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление витрин; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование изображений; сканирование изображений; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; формирование цифрового изображения для изготовления рекламной продукции; фотографирование для изготовления рекламной продукции» заявленного обозначения показал, что данные услуги относятся к рекламной деятельности, а услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к офисным и управленческим услугам. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к разным видам деятельности и, следовательно, не являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров¹⁶ и части услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками [1], [2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.02.2009, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007711129/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

35 класс - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; копирование изображений на фотопленку; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление витрин; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование изображений; сканирование изображений; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; формирование цифрового изображения для изготовления рекламной продукции; фотографирование для изготовления рекламной продукции.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.