

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 14.11.2007, поданное ООО «Проксима», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325617, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «PROXIMA» по заявке №2005704997/50, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2005, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.05.2007 за №325617 на имя ООО «Проксима Текнолоджи», (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Словесный товарный знак «PROXIMA», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 14.11.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325617 по причине его несоответствия условиям охраноспособности, регламентированным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 г., № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002(далее – Закон).

Мнение лица, подавшего возражение, мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «PROXIMA» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ПРОКСИМА», которое представляет собой

оригинальную часть фирменного наименования предприятия, оказывающего однородные услуги;

- ООО «Проксима» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16.02.1995, соответствующая запись была внесена в Государственный реестр за номером 339.345;

- в соответствии с уставом основным видом деятельности ООО «Проксима» является «художественно-оформительские работы; оказание услуг в области дизайна, художественное конструирование; разработка и производство товаров народного потребления и производственно-технического назначения; осуществление научно-исследовательских, конструкторских разработок, проведение апробаций новых технологий»;

- указанная деятельность однородна части услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №325617;

- 21.10.2004 ООО «Проксима» зарегистрировало в Региональном сетевом информационном центре (RU-CENTRE) сайт, на котором содержится информация о деятельности общества, в частности о дизайнерских услугах в области полиграфии и сувенирной продукции;

- с момента регистрации ООО «Проксима» ведет активную хозяйственную деятельность по оказанию дизайнерских услуг, о чем свидетельствуют договоры, копии которых прилагаются, причем обозначения «PROXIMA» наравне с обозначением «ПРОКСИМА» присутствуют на титульных листах договоров и на оттисках печати;

- ООО «Проксима» принимала участие в Третьей международной выставке «Лучшие товары и услуги на рынках России», проходившей в Москве 14-17 декабря 2000 года, сведения о нем помещены в каталог выставки;

- Информация об оказании обществом дизайнерских услуг помещена в базу данных «Рекламный гид России 2000/2001» (тираж – 13 000 экземпляров), а также в каталог «Бизнес-контакт» в 2000 (тираж - 150 000 экземпляров)

- учитывая приведенные факты можно заключить, что регистрация товарного знака «PROXIMA» на имя иного правообладателя будет вводить потребителя в отношении лица, оказывающего однородные услуги, т. е. регистрация товарного знака «PROXIMA» произведена в нарушение пункта 3 статьи 6 Закона;

- приведенные факты свидетельствуют также и о том, что фирменное наименование «Проксима», которое фонетически тождественно товарному знаку «PROXIMA» и действует в том же сегменте рынка, что и тождественный товарный знак и на момент приоритета (10.03.2005) оспариваемой регистрации было известно российскому потребителю, что является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «PROXIMA» по свидетельству №325617 в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «PROXIMA» по свидетельству №325617 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, а именно: дизайн художественный; оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; промышленные и научные исследования и разработки; консультации в области промышленных и научных исследований и разработок; изучение и анализ технических проектов; исследования технические; консультации по вопросам организации и проведения научных исследований; консультации по вопросам организации и проведения научных исследований; консультации по вопросам организации и проведения научно-технических работ; консультации по вопросам организации и проведения опытно-конструкторских работ; разработка технических устройств; разработки промышленные; разработки научные; разработки научно-технические; опытно-конструкторские

работы; научно-исследовательские работы; разработка планов научной деятельности; разработка планов научно-исследовательской деятельности; разработка планов научно-технической деятельности; общая организация научной деятельности; разработка изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

В качестве приложения к возражению были представлены:

1. Копия Свидетельства № 339345 на 1 л., в 1 экз.;
2. Копия Устава ООО «Проксима» на 3 л., в 1 экз.;
3. Экранная копия страницы интернет-сайта Регионального сетевого информационного центра на 1 л., в 1 экз.;
4. Экранная копия страниц интернет-сайта ООО «Проксима» на 4 л., в 1 экз.
5. Копия журнала «Путь к успеху» -N"12/2000 (декабрь, 2000 г.) с каталогом участников Третьей международной выставки «Лучшие товары и услуги на рынках России» на 4 л., в 1 экз.;
6. Копия диплома, полученного на выставке «Лучшие товары и услуги на рынках России» на 1 л., в 1 экз.;
7. Копия договора №01/05-99 от 18.05.1999, заключенного с ГУП «Фирма коммерческой рекламы и научно-технической пропаганды «Consat», на 4 л., в 1 экз.;
8. Экранная копия рекламного объявления ООО «Проксима» в базе данных «Рекламный Гид 2000-2001» на 2 л., в 1 экз.;
9. Копия справки рекламно-информационной компании «Рекламный гид» от 15.09.2006, на 1л., в 1 экз.;
10. Копия договора №5206 от 21.03.2000, заключенного с ООО «Телиа ИнфоМедиа-М», на 5л., в 1экз.;
11. Копия договора №ПР-075 от 21.02.1995, заключенного с АООТ «Мосприватизация» на 2л., в 1 экз.;

12. Копия договора № **ПР-086** от 06.04.1995, заключенного с АООТ «**Мосприватизация**», на 2 л., в 1 экз.
13. Копия договора № **ПР-111** от 18.07.1995, заключенного с ЗАО «Мосприватизация», на 2 л., в 1 экз.;
14. Копия договора № **ПР-025-96** от 05.03.1996, заключенного с ОАО «Мосприватизация», на 2 л., в 1 экз.;
15. Копия договора № **ПР-029-96** от 15.03.1996, заключенного с ОАО «**Мосприватизация**», на 1 л., в 1 экз.
16. Копия договора № **ПР-116** от 18.07.1995, заключенного с АОЗТ «Мосприватизация», на 2 л., в 1 экз.;
17. Копия договора № **СР-041-96** от 02.08.1996, заключенного с ОАО «**Мосприватизация**», на 2 л., в 1 экз.;
18. Копия договора № **П2-55** от 18.05.1995, заключенного с АОЗТ «Золотые страницы», на 4 л., в 1 экз.;
19. Копия договора № 87а от 27.07.1995, заключенного с КБ «Пересвет», на 2 л., в 1 экз.;
20. Копия договора № 87а от 08.08-1995. заключенного с **КБ «Пересвет»**, на 4л., в 1 экз.;
21. Копия договора № 88 от 31.10.1995, заключенного с КБ «Пересвет», на 2 л., в 1 экз.;
22. Копия договора № 174 от **1010.1996**, заключенного с АКБ «Пересвет», на 1 л., в 1 экз.;
23. Копия договора № 01-2-97 от 15.04,1997, заключенного с АКБ «Пересвет», на 2 л., в 1 экз.;
24. Копия договора №1.03/97 от 18.03.1997, заключенного с АООТ «**Раменский** мясокомбинат», на 1 л, в 1 экз.;
25. Копия договора № 01-11-97 от 04.11.1997, заключенного с ЗАО «Издательство Главбух», на 2 л., в 1 экз.;

26. Копия договора № 02-7-97 от 17.07.1997, заключенного с ЗАО «Издательство Главбух», на 2 л., в 1 экз.;
27. Копия договора № 01-08-97 от 06.08.1997, заключенного с ЗАО «Издательство Главбух», на 2 л., в 1 экз.;
28. Копия договора № 02-2-97 от 01.04.1997, заключенного с АОЗТ «Камиль и компания», на 2 л., в 1 экз.;
29. Копия договора № 01-01-98 от 19.01.1998, заключенного с АО «Мосжилрегистрация», на 2 л., в 1 экз.;
30. Копия договора №01-09-97 от 30.09.1997, заключенного со страховой компанией «СТЕАКО», на 2 л., в 1 экз.;
31. Копия счета №04/07-98 от 27.07.1998, плательщик - ЗАО «Камиль и компания», на 1 л., в 1 экз.;
32. Копия счета №1-04 от 16.04.1996, плательщик - АООТ «Мясокомбинат Раменский», на 1 л., в 1 экз.;
33. Копия счета №21/10 от 21.10.1996, плательщик ЗАО «Хлебная компания», на 1 л., в 1 экз.;
34. Копия договора №210205-143 от 21.02.2005, заключенного с 000 «Экспо-Экос», на 4 л., в 1 экз.;
35. Копия договора №0302205-142 от 03.02.2005, заключенного с 000 «Тесис», на 4 л., в 1 экз.;
36. Копия договора №210105-02 от 21.01.2005, заключенного с заводом «Транснефтемаш» ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», на 4 л., в 1 экз.;
37. Копия договора №14012005-2 от 14.01.2005, заключенного с ЗАО «Гостиница Тверская», на 4 л., в 1 экз.;
38. Копия договора №14012005-3 от 14.01.2005, заключенного с 000 Гостиница «Аврора-Люкс», на 4 л., в 1 экз.;
39. Копия договора №14012005-1 от 14.01.2005. заключенного с ЗАО «Гранд-Отель», на 4 л, в 1 экз.;

40. Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-9477/06-93-9, на 7 л., в 1 экз.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения («Основное содержание выступления правообладателя»), в котором он выражает несогласие с доводами, приведенными в возражении. Правообладатель приводит следующие доводы в защиту своего товарного знака:

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что фирменное наименование было охраняемым в отношении услуг, включенный в перечень услуг 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- ссылки ООО «Проксима» на введение в заблуждение потребителей несостоятельно, однако одного факта регистрации юридического лица недостаточно для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положению пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, поскольку не свидетельствует об известности части фирменного наименования "PROXIMA" в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, до даты приоритета (27.06.2002) оспариваемой регистрации;

- достоверность остальных доказательств, представленных в возражении, вызывает сомнение и так же не подтверждает известности фирменного наименования;

- так, на основании ответа Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на запрос правообладателя следует, что ЗАО "Издательство "PROXIMA" не являлось учредителем (владельцем) одноименного журнала;

- представленные лицом, подавшим возражение, договоры с подписными агентствами и распространителями средств массовой информации не подтверждают факта известности фирменного наименования, поскольку относятся

к маю 2002года (т.е. всего за месяц до даты приоритета) и не подтверждают доведение товара до конечного потребителя;

- достоверность указанных договоров вызывает сомнение, поскольку журнал был подписан в печать 28.06.2002 (позже даты приоритета);

- журнал "PROXIMA" ООО "Карета" издавался в Украине с апреля 2001г. и, кроме того, имеет международную регистрацию как серийно выпускаемое международное издание ISSN №1680-1148;

- журнал распространяется на территории Российской Федерации в соответствии с договором №931 от 13.04.2001 с ГП "Пресса" и на основании разрешения МПТР России от 14.12.2001, а с января 2001г. - по подписки Агентства "Роспечать";

- журнал "PROXIMA" широко представлен на российском рынке, что подтверждается участием в международных конференциях и рассылкой журнала читателям в Россию;

- учитывая, что ЗАО "Издательство "PROXIMA" не выпустило в свет ни одного журнала "PROXIMA" до даты приоритета оспариваемой регистрации, нельзя говорить о том, что обозначение "PROXIMA" может ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №325617.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- копия письма Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия №6/12402 от 25.12.2006 на 1л.[26];

- копия страниц журнала "PROXIMA" №1 июль 2002 на 2л.[27];

- копия письма ОАО Агентство "РОСПЕЧАТЬ" №01-1/15-551-1 от 13.12.2006 на 1л. [28];

- копия договора №3061 на 5л. [29];

-копия реестров рассылки на 12л. [30];

-копия справки и акта об участии ООО “Карета” в 8-ой научно-практической конференции “Банковские системы и сети”. Г.Ялта, 2001г. на 2л. [31];

-копия Договора №316 от 05.03.2001 на 6л. [32];

-копия договора №931/П на 4л. [33].

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 и с учетом даты приоритета (27.06.2002) товарного знака по свидетельству №325617 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 г., № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 г. (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации от 08.12.1995 г. за № 989, введенные в действие 29.02.1996 г. (далее - Правила).

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1) Правил).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, известные на территории

Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
- товары и услуги, в отношении которых используется фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Действительно, из представленных документов [1, 2, 4] следует, что ЗАО «Издательство «PROXIMA» было зарегистрировано в государственном учреждении Московская регистрационная палата 11.05.2001г. Факт регистрации рассматриваемой коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование.

Очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке словесного обозначения «PROXIMA», которое является оригинальной частью фирменного наименования, принадлежащего коммерческой организации, получившей право на это фирменное наименование до даты конвенционного приоритета (27.06.2002) товарного знака «PROXIMA» по свидетельству №263869.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является фонетически и семантически тождественным фирменному наименованию, принадлежащему

иному лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак.

Однако запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрен в случае известности на территории Российской Федерации фирменного наименования.

Известность фирменного наименования обусловлена использованием его в гражданском обороте.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии материалов [8], [10], [11], [15] – [19], в которых его фирменное наименование указывается во всех договорах, заключенных указанным обществом, а так же на печатях, их удостоверяющих. Некоторые из этих договоров исполнены ранее даты приоритета ([8], [11], [15], [16], [17], [19]), о чем свидетельствуют акты приемки- сдачи выполненных работ. Остальные представленные договора ([9], [12], [13], [14], [20], [21]) не приняты во внимание коллегией, поскольку заключены позже даты конвенционного приоритета оспариваемой регистрации. Таким образом, осуществление ЗАО «Издательство «PROXIMA» своей деятельности на рынке печатной продукции свидетельствует о его узнаваемости и известности. При этом коллегия исходила из того, что при разрешении споров, связанных с относительными основаниями для отказа (в том числе столкновением прав на фирменное наименование и товарный знак), достаточно доказательств известности фирмы как таковой, а не общеизвестности.

Кроме того, обладатель исключительного права на фирменное наименование «PROXIMA» использует его в качестве названия издаваемого им журнала, который был учрежден 15.08.2002 [5] и вышел в свет ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. Об этом свидетельствуют документы, указывающие на то, что первый тираж журнала, подписанного в печать 14.05.2002 [24], был изготовлен 23.05.2002 в соответствии с договором №10/06-1 [8] и курьерской доставкой начал распространяться среди читателей с 27.05.2002 в

соответствии с договором №54 [19]. Указанные факты свидетельствуют об известности обозначения среди потребителей.

Довод правообладателя о том, что первый экземпляр журнала «PROXIMA» подписан в печать 28.06.2002 [27], т.е. позже приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не может свидетельствовать об известности фирменного наименования до даты приоритета, опровергнут правообладателем. Согласно его пояснению, в данном случае речь идет о повторном тираже первого номера журнала.

Приведенные фактические данные свидетельствуют о том, что товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары (периодическое издание), производимые ЗАО «Издательство «PROXIMA», однородны.

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что отличительная часть фирменного наименования «PROXIMA», права на которое лицо, подавшее возражение, получило раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака «PROXIMA», была известна на территории Российской Федерации в отношении товаров, однородных товарам 16 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Указанное позволяет признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация произведена в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается утверждения лица, подавшего возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку произведена в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона, следует отметить следующее. Известность фирменного наименования «PROXIMA» в отношении периодического издания (журнала), предопределяет возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров «печатная продукция, в том числе журналы, газеты», маркированных товарным знаком «PROXIMA», производимых ООО «Карета». Возможность введения в заблуждение тем более велика ввиду того, что журнал, выпускаемый ЗАО «Издательство «PROXIMA», имеет довольно большой тираж (10 – 15 тыс.

экз.) [25], в то время как поставки журнала «PROXIMA», выпускаемого ООО «Карета», осуществляются на территорию Российской Федерации в количестве, не превышающем в среднем 100 экземпляров в месяц [28], [30].

Использование фирменного наименования «PROXIMA» в отношении услуг 35 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, не доказана. В связи с чем правовая охрана товарного знака «PROXIMA» в отношении указанных услуг правомерна.

В связи с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 28.09.2006 г. и признать правовую охрану товарного знака «PROXIMA» по свидетельству №325617 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

35	реклама; управление делами; деловое администрирование; делопроизводство; анализ себестоимости; аукционная продажа; бухгалтерский учет; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация через посредников подписки на газеты; исследования в области деловых операций; оценка в области деловых операций; справки о деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; изучение общественного мнения; изучение рынка; сбор информации по компьютерным базам данных; составление отчетов о состоянии счетов; помощь в управлении делами; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями; проверка счетов; прогнозирование экономическое; продвижение товаров (для третьих лиц); радиореклама; размещение товарных вагонов с помощью компьютеров; расклейка объявлений, афиш; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; аренда площадей для размещения рекламы; рекламные агентства; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; обработка текста;
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников.
--	-------------------------------------------------------------------------------