

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 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное ООО «Проксима», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПРОКСИМА» по свидетельству №323954, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ПРОКСИМА» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.04.2007 за №323954 для товаров и услуг 07, 16, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Проксима», г. Дубна (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 22.03.2015.

Оспариваемый товарный знак «ПРОКСИМА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам 20.12.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323954, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 7, а также пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ПРОКСИМА» является оригинальной частью фирменного наименования производителя однородных товаров и услуг: ООО «Проксима» (далее – Общество). Общество было зарегистрировано 16.02.1995, адрес местонахождения: Российская Федерация, 117133, Москва, ул. Теплый Стан, д. 21, корп. 1, кв. 52;

- согласно Уставу Общества от 16.02.1995, а также его новой редакции от 24.01.2000 к числу видов деятельности Общества отнесены следующие виды: оказание услуг в области рекламы; издательская деятельность; издание и тиражирование учебной, методической, художественной, научно-технической, справочной и другой продукции в печатном виде; создание и размещение рекламы клиентов в периодических изданиях; распространение и расклейка рекламных материалов; производство и реализация различной полиграфической продукции; осуществление издательской деятельности; производство всех видов рекламной продукции; выполнение копировально-множительных и типографских работ; ремонт и техническое обслуживание копировально-множительной техники;

- с информацией о видах деятельности Общества мог ознакомиться любой заказчик (потребитель) перед заключением договора на выполнение полиграфических работ. Практика ознакомления с учредительными документами организации относится к обычаям делового оборота в предпринимательской деятельности;

- сравнение вышеперечисленных видов деятельности Общества с указанным перечнем товаров и услуг 07, 16 и 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака свидетельствует об однородности сопоставляемых услуг, поскольку они относятся к полиграфическим услугам, полиграфическим технологиям, полиграфическому оборудованию и к полиграфической продукции, т.е. рассматриваемые товары и услуги объединены общим технологическим процессом производства продукции;

- часть товаров и услуг, которая относится не только к печатной (полиграфической) продукции, но и одновременно к рекламной или представительской продукции (вывески бумажные или картонные, рекламные проспекты, щиты бумажные или картонные для объявлений, афиши и т.д.). Данная группа также характеризуется общим родовым признаком – полиграфическим процессом производства;

- такие товары как занавеси бумажные, салфетки столовые бумажные, бумага упаковочная, папки для документов и т.д., как правило изготавливаются с

различного рода тиснениями, графическим и текстовыми изображениями, нанесенными на поверхность продукции посредством использования полиграфических технологий;

- под полиграфической деятельностью понимается подтвержденная лицензией деятельность по выпуску полиграфической продукции с использованием соответствующего полиграфического оборудования и технологии. Понятие «полиграфия», в целом, характеризует отрасль техники, объединяющую различные способы печатного размножения текста, иллюстраций и т.п., полиграфическая техника применяется для получения одинаковых копий какого-либо графического изображения;

- специфика отрасли печати (полиграфии) состоит в том, что все товары, работы и услуги в данной отрасли прямо или опосредованно связаны с полиграфическим процессом;

- широкому кругу потребителей было известно о деятельности Общества в отношении однородных товаров и услуг. Общество 21.10.2004 зарегистрировало доменное имя – rgoxta.ru, при этом на Интернет-сайте ООО «Проксима» размещается подробная информация о деятельности Общества, начиная с 1995 года, а также об использовании Обществом различного полиграфического оборудования для производства полиграфической продукции, в том числе для офсетной печати, цифровой печати, ризографии, шелкотрафарета и т.д.;

- Обществом были получены лицензии для ведения полиграфической деятельности;

- Общество принимало участие в Третьей международной выставке «Лучшие товары и услуги на рынках России», проходившей в Москве 04-17 декабря 2000 года (тираж каталога участников выставки с указанием видов их деятельности составил 12 000 экземпляров);

- информация о деятельности Общества была опубликована в базе данных Рекламный Гид России 2000/2001 (тираж – 13 000 экземпляров), а также на страницах каталога «Бизнес-контакт» в 2000 году (общий тираж – 150 000 экземпляров);

- выполнение Обществом работ и оказание услуг, которые непосредственно относятся к оспариваемым товарам и услугам, осуществлялось на основании заключенных с потребителями договоров и выставленных счетов. Договоры заключались с различными организациями и физическими лицами, в числе которых: ЗАО «Мосприватизация», КБ «Пересвет», АО «Раменский мясокомбинат», кандидаты в депутаты городского Совета г. Дубны – А.Б.Лопаев, А.Н.Готин, и другие;

- из вышеизложенного следует, что обозначение «ПРОКСИМА» порождает в сознании потребителей представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности, что служит основанием для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение относительно производителя продукции и лица, оказывающего услуги в области полиграфии, и использующего для этого специальное полиграфическое оборудование, т.е. о несоответствии произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона;

- обозначение «ПРОКСИМА» тождественно оригинальной части фирменного наименования ООО «Проксима», зарегистрированного 16.02.1995, т.е. до даты приоритета заявки № 2005706181;

- виды деятельности Общества однородны перечисленным в возражении товарам и услугам 07, 16 и 40 классов МКТУ;

- обоснование однородности, а также приобретение фирменным наименованием Общества известности среди потребителей полиграфической, сувенирной и представительской продукции приведены выше;

- поскольку право на фирменное наименование ООО «Проксима» возникло в отношении рассматриваемой группы однородных товаров и услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то регистрация товарного знака по свидетельству № 323954 в отношении этих товаров и услуг была произведена в нарушении требований пункта 3 статьи 7 Закона;

- оспариваемый товарный знак является тождественным словесному элементу ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПРОКСИМА» по

свидетельству №283118, который действует в отношении услуги 40 класса МКТУ: «полиграфия»;

- сравниваемые обозначения сходны до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, так как понятие «полиграфия» включает в себя различные виды и типы полиграфических технологий и полиграфического оборудования, и широкий ассортимент полиграфической, представительской и сувенирной продукции, изготавливаемой с помощью этих технологий и на этом оборудовании;

- таким образом, оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в нарушении требований пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323954 недействительным частично, в отношении следующих товаров и услуг:

07 класс МКТУ: брошюровальные швейные машины, валики печатные для машин, коробки для полиграфических матриц, матрицы полиграфические, машины для печатания на металлических листах [пластинах], машины для печатания на металлических пластинах, машины для тиснения, машины и устройства промышленные для переплетного дела, оплеточные машины, печатные машины, станки, печатные прессы, печатные формы, печатные цилиндры, подающие устройства для бумаги, используемые в полиграфии, полиграфические красочные аппараты, полиграфические наборные машины, резальные машины, самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги], типографские печатные машины, типографские прессы, этикетировочные машины, полиграфические машины, полиграфические станки, полиграфическое оборудование, машины для трафаретной печати, станки для трафаретной печати, оборудование для трафаретной печати, машины для сушки полиграфических изделий, станки для сушки полиграфических изделий, оборудование для сушки полиграфических изделий;

16 класс МКТУ: бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки;

шрифты; клише типографские, авторучки, альбомы, альманахи, атласы, афиши, объявления, бланки, блокноты, блокноты для рисования, черчения, блокноты канцелярские, блокноты на твердом основании, брошюры, буклеты, бумага упаковочная, валики для пишущих машин, вывески бумажные или картонные, географические карты, графические изображения, графические печатные материалы, графические репродукции, декели печатных машин, кроме текстильных, доски наборные [полиграфия], журналы [периодические издания], закладки для книг, занавеси бумажные, записные книжки, игральные карты, информационные бюллетени, календари, календари-справочники, камни литографские, канцелярские принадлежности, канцелярские принадлежности для запечатывания, карандаши, карандаши автоматические, карандаши литографские, клише типографские, книги, книги записей, книжки квитанционные, книжки-комиксы, коробки картонные или бумажные, литеры типографские, литографии, машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование], наборные столы типографские, наклейки самоклеящиеся [канцелярские принадлежности], нитки или изделия из них, предназначенные для переплетных работ, открытки поздравительные, открытки почтовые, отрывные календари, офорты, офсетное полотно нетекстильное, пакеты бумажные, пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые, папки для бумаги, папки для документов, переплеты для книг, печатная продукция, печатные издания, печатные издания периодические, плакаты, планы, подставки для пивных кружек, почтовые марки, проспекты, расписания печатные, реестры, рекламные проспекты, салфетки столовые бумажные, скатерти бумажные, табло для объявлений из бумаги или картона, тетради, типографские наборы портативные [канторские принадлежности], типографские шрифты, ткани для переплетных крышек, транспаранты, трафареты, шаблоны, трафареты, шаблоны [канцелярские принадлежности], упаковочные подкрахмаленные материалы, устройства для скрепления скобами [канторские принадлежности], устройства и машины для размножения копий, устройства канторские для запечатывания, устройства канторские для запечатывания конвертов, учебники, фотографии,

франкировальные машины, шторы бумажные, щиты бумажные или картонные для объявлений, афиш, этикетки, за исключением тканевых;

40 класс МКТУ: аппретирование бумаги, обработка бумаги.

В подтверждении изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия свидетельства Московской регистрационной палаты на 1 л. [1];
- копия устава ООО «Проксима», Москва, 1995 г. на 3 л. [2];
- копия устава ООО «Проксима», Москва, 1999 г. на 3 л. [3];
- копия страниц Словаря полиграфических терминов на 3 л. [4];
- копия страниц «Общий курс полиграфии», В.В. Попов, Москва, 1952 г. на 2 л. [5];
- копия страниц «Полиграфия России. Шаг в третье тысячелетие», Москва, 2002 г. на 4 л. [6];
- экранные копии сайта www.proxima.su, и информация о регистрации домена proxima.su на 6 л. [7];
- копии лицензий на полиграфическую деятельность на 2 л. [8];
- копия страниц журнала «Путь к успеху», № 12/2000, на 4 л. [9];
- диплом Третьей Всероссийской выставки «Лучшие товары и услуги на рынках России» на 1 л. [10];
- договор о сотрудничестве № 01/05-99 от 18.05.1999 на 3 л. [11];
- распечатки из сети Интернет на 1 л. [12].
- справка рекламно-информационной компании «Рекламный Гид» с приложениями на 5 л. [13];
- договоры; акты приемки-сдачи, платежные документы, накладные, товарные накладные и счета к договорам на 207 л. [14];
- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2007 на 7 л. [15];
- копия постановления Федерального арбитражного суда Московского округа на 9 л. [16].

Дополнительно, на заседании коллегии, состоявшемся 23.09.2008, лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия страниц устава ООО «Проксима», Москва, в редакции 2002 года, на 2 л. [17];
- копия договоров № ПР-076 от 21.02.1995, № ПР-075 от 21.02.1995 на 2 л. [18];
- распечатка постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.12.2002, № 10268/02 на 2 л. [19];
- копия письма о нарушении прав от ООО «Проксима Текнолоджи» на 2 л. [20].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- в возражении отсутствуют доказательства того, что фирменное наименование ООО «Проксима» было охраняемым в отношении оспариваемых товаров и услуг 07, 16 и 40 классов МКТУ;

- оспариваемые товары 07 класса МКТУ представлены различными машинами и станками, используемыми в полиграфии, тогда как ООО «Проксима» услуги касались разработки дизайна полиграфической и сувенирной представительской продукции, т.е. оказывавшиеся ООО «Проксима», Москва услуги не являются однородными оспариваемым товарам;

- в возражении не доказано, что у потребителя услуг по разработке дизайна полиграфической или сувенирной представительской продукции может возникнуть представление о принадлежности этих услуг другому производителю, выпускающему полиграфические станки и машины. Напротив, при анализе усматриваются существенные различия сравниваемых услуг и товаров по признакам рода и вида, назначения, условий и каналов сбыта, круга потребителей и другим признакам;

- производство станков и машин не указано ни в уставных документах, ни в договорах, указание же в уставе 2000 года на ремонт и техническое обслуживание копировально-множительной техники не может доказывать факта охраняемости фирменного наименования ООО «Проксима» на дату приоритета оспариваемой регистрации в отношении оспариваемых товаров и услуг, при этом документы,

подтверждающие реальное осуществление ремонта и технического обслуживания копировально-множительной техники отсутствуют;

- деятельность по производству станков и машин предполагает наличие различных документов, подтверждающих соответствие выпускаемой продукции существующим стандартам, например технические условия. Такие документы к возражению не приложены;

- ссылки в возражении на введение в заблуждение потребителей в отношении изготовителя товаров являются несостоятельными, поскольку товарный знак «Проксима» является отличительной частью действующего фирменного наименования правообладателя. Кроме того, с возражением не представлено доказательств существования ситуации способной привести к возникновению заблуждения у потребителя относительно изготовителя товара;

- оспариваемый товарный знак не может быть признан сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 283118, поскольку однородности между сравниваемыми товарами и услугами не наблюдается;

- регистрация доменного имени не является обстоятельством, препятствующим регистрации товарного знака.

В подтверждении изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- выдержки из Закона и Правил на 3 л. [21];
- копия устава ООО «Проксима», г. Дубна, 2004, на 4 л. [22];
- копии страниц комментария к Закону, А.Д. Корчагин, В.В. Орлова, С.А.Горленко, 2003, на 4 л. [23];
- копии технических условий на различные станки и оборудование, в том числе на станки трафаретной печати, вакуумные, 2001, на 10 л. [24];
- договор оказания услуг № ТУ-01 от 15.02.2005 на 2 л. [25].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 323954.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.10.2000) заявки №2000727572/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак «ПРОКСИМА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Относительно довода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 323954 необходимо отметить следующее.

В соответствии с материалами возражения ООО «Проксима», Москва было зарегистрировано 16.02.1995 и начало оказывать услуги в области полиграфии с 1995 года. Уставными и разрешительными документами [1-3, 8, 17] и договорами [11, 14, 18] подтверждается оказание с 1995 года таких услуг, как: дизайн, тиражирование, компьютерная верстка, грамматическая корректура, подбор фотокомпозиций из библиотек на CD-дисках, изготовление рекламно-коммерческих проспектов, канцелярских папок, визитных карточек, бизнес-планов, еженедельников и другой полиграфической продукции.

Следует отметить, что все представленные договоры [11, 14, 18] носят узкотерриториальный характер, т.е. оказание услуг осуществляется на территории Москвы и г. Дубны Московской области.

Таким образом, н

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПРОКСИМА» по свидетельству №323954 тождественен фирменному наименованию Общества с ограниченной ответственностью «Проксима», зарегистрированного Московской

регистрационной палатой 16.02.1995, т.е. до даты подачи товарного знака по свидетельству №323954.

Кроме того, в отзыве правообладателя товарного знака по свидетельству №323954 содержатся сведения о том, что ООО «Проксима», г. Дубна получила право на свое фирменное наименование в 2004 году.

Относительно однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству №320724 зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, в том числе вентиляторы [кондиционирование воздуха], [части установок для кондиционирования воздуха], воздухонагреватели, воздухоочистители, калориферы, камины комнатные, кондиционеры, приборы и установки: для очистки воздуха, для охлаждения, для тепловой обработки пищевых продуктов, для кондиционирования воздуха» и таких услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), включая услуги оптовой и розничной торговли в области вышеуказанных товаров». Как следует из представленных правообладателем оспариваемого товарного знака материалов [20-23], компания ООО «КонВент», г. Владивосток, осуществляет реализацию, а также проектирование, монтаж, установку и пуско-наладку вентиляции, котлов отопительных и кондиционеров таких иностранных фирм как «LG», «Tadiran», «Toiler». Одним из доводов правообладателя оспариваемого товарного знака в защиту принадлежащей ему регистрации был довод о том, что указанные в данной регистрации услуги являются сопутствующими товарам 11 класса МКТУ. Вместе с тем необходимо отметить, что кроме услуг оптовой и розничной торговли товарами 11 класса, в перечне оспариваемого товарного знака присутствуют такие услуги как «продвижение товаров для третьих лиц и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», без конкретизации в отношении каких именно товаров они

оказываются. Указанные услуги подразумевают под собой торговую деятельность как таковую.

Согласно представленным материалам [4] предметом деятельности ООО «КОНВЕНТ-М», в частности, является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. Из материалов [13-19] следует, что фирма ООО «КОНВЕНТ-М» осуществляет торговлю товарами хозяйственного назначения для дома, сада и офиса отечественных и зарубежных фирм. Торговля указанными товарами осуществляется с оптового склада самообслуживания под вывеской Торговая компания «Конвент-М».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что услуги, осуществляемые ООО «КОНВЕНТ-М», и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №320724 компании ООО «КонВент», представляют собой торговую деятельность, вследствие чего являются однородными.

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №320724 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.12.2007, признать правовую охрану товарного знака «КОНВЕНТ» по свидетельству №320724 недействительной частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

литеры стальные, литеры типографские [цифровые и буквенные], литеры типографские цифровые,

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

.

