

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 – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.12.2009, поданное ООО «Поркка», Спнкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.09.2009 (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710772/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007710772/50 с приоритетом от 10.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «PORKKA»(транслитерация буквами русского алфавита – ПОРККА), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 24.09.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839 [1] для однородных товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

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

– заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя на английском языке, выписка из ЕГРЮЛ находится в материалах заявки;

- заявленное обозначение является зарегистрированным доменным именем заявителя, распечатка сайта прилагается;
- заявленное обозначение является транслитерацией принадлежащего заявителю товарного знака «ПОРККА» по свидетельству №326643 в отношении идентичных товаров и услуг, что проигнорировано экспертизой при вынесении решения;
- заявленное обозначение «PORKKA» не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839[1], поскольку сравниваемые обозначения написаны буквами разных алфавитов, содержат разное количество слов, имеют звуковые, графические и семантические отличия;
- в отношении товарного знака [1] 28.04.2009 коллегией Палаты по патентным спорам было принято решение о признании недействительным полностью правовой охраны указанного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, которое состоялось 14.04.2010, представителем заявителя было заявлено ходатайство, мотивированное обжалованием в судебном порядке решения, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [1], в удовлетворении которого было отказано. Согласно практике осуществления переносов в палате по патентным спорам наличие судебного спора, на который ссылается заявитель, не является основанием для удовлетворения ходатайства о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.04.2007) поступления заявки 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 23.09.92

№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, 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой словесный элемент «PORKKA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 07, 11 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение по заявке № 2007710772/50 сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839[1], зарегистрированным

ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №349839 [1] прекращена полностью, является ошибочным, поскольку указанная регистрация действует, в том числе в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал следующее.

Сходство знаков обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «PORKKA» в противопоставленный товарный знак «ПОРККА Северо-Запад». При этом следует отметить, что именно словесный элемент «ПОРККА» противопоставленного знака является наиболее сильным, поскольку он выполнен более крупным шрифтом и занимает начальную позицию, которой уделяется основное внимание при восприятии знака.

Сравниваемые обозначения отличаются визуально, так как выполнены буквами разных алфавитов и имеют разную длину, обусловленную разным количеством словесных элементов в знаках, однако указанный фактор не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений при наличии их фонетического сходства.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал, что часть товаров 07 класса МКТУ: «компрессоры для холодильников; машины и механизмы для холодильников; холодильники воздушные», а также все товары 11 и услуги 37 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2007710772/50, однородны товарам 11 и услугам 37 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации [1]. Однородность сравниваемых товаров и услуг

обусловлена тем, что они относятся к одному виду/роду, имеют одинаковое назначение, общий круг потребителей и близкие условия реализации.

В силу указанного можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] до степени смешения в отношении не только однородных товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в заявке, что правомерно отражено в заключении по результатам экспертизы, но и в отношении части однородных товаров 07 класса МКТУ заявленного перечня.

В отношении довода возражения о том, что заявленное обозначение тождественно части фирменного наименования заявителя на английском языке и зарегистрированному на имя заявителя доменному имени, следует отметить, что указанное не устраняет причину отказа в государственной регистрации по основанию, установленному пунктом 1 статьи 7 Закона. Вместе с тем, наличие исключительного права на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета товарного знака, может являться основанием для оспаривания предоставления этому товарному знаку правовой охраны в отношении однородных товаров.

Относительно довода заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака «ПОРККА» по свидетельству №326643 в отношении однородных товаров и услуг необходимо отметить следующее.

Экспертиза заявленных на регистрацию товарных знаков проводится по каждой заявке отдельно. В рамках возражения от 23.12.2009 устанавливается охраноспособность заявленного обозначения по заявке №2007710772/50. Вопрос правомерности предоставления правовой охраны указанному заявителем товарному знаку по свидетельству №326643 не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение по заявке №2007710772/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил в отношении части товаров 7 и всех товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2009, изменить решение Роспатента от 24.09.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007710772/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

Форма 81.1

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

(511)

07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем; орудия с ручным управлением; инкубаторы, в том числе: кожухи [детали машин]; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; корпуса машин.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе: агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных; баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

40 - обработка материалов; в том числе обработка металлов, пайка, работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц).

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль технический автомобильного транспорта; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; составление программ

для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.