

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 10.11.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Поркка», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006701732/50 с приоритетом от 20.01.2006 зарегистрирован 12.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №349839 на имя ООО «ПОРККА Северо-Запад» (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой фантазийный словесный элемент «ПОРККА» и словесный элемент «Северо-Запад», выполненные буквами русского алфавита.

В возражении от 10.11.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 349839 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в качестве охраняемого элемента содержит доминирующий словесный элемент «Северо-Запад», который является общепризнанным термином и указывает на место производства и сбыта товаров;
- на дату регистрации оспариваемого товарного знака (12.05.2008) существовали сходные до степени смешения товарные знаки, правообладателем которых является компания Поркка Финлэнд Ои, Финляндия, а именно: «PORKKA» по свидетельству №169940 с приоритетом от 25.02.1997 в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ и знак «PORKKA» по международной регистрации № 914201 с приоритетом от 15.03.2005 в отношении товаров 06, 11 и услуг 37 классов МКТУ;
- по имеющейся в сети Интернет информации товарные знаки «PORKKA» и «ПОРККА» используются другими фирмами более 15 лет;
- оспариваемая регистрация произведена с нарушением норм законодательства и вводит потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №349839 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выдержка из толкового словаря русского языка Ушакова на 1 л.;
- выдержка из Большой Советской Энциклопедии на 2 л.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- довод лица, подавшего возражение, касающийся того, что словесный элемент «Северо-Запад» является общепринятым термином, является неубедительным; «Северо-Запад» - это направление, часть горизонта между севером и западом, или часть местности, расположенная в этом направлении, но никак не указание на саму местность, поскольку направление - понятие относительное по отношению к смотрящему;
- товарный знак «ПОРККА Северо-Запад» представляет собой словосочетание из трех слов, которое «рассматривается как особая синтаксическая единица языка, которая выполняет ту же номинативную функцию, что и слово»;
- словесный элемент «ПОРККА» является фантазийным словом, образованным из первоначальных слогов «пор-» от слова «порядок» и слога «ка-» от

слова «камера», образующие ассоциативный ряд из слов «порядок – консервирование – камера»;

- заявитель ссылается на сходные до степени смешения товарные знаки, однако в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС рассмотрение возражений ограничивается информационным поиском, указанным в отчете, кроме того, противопоставленный знак №914201 был ограничен товарами 06 и 11 класса МКТУ и зарегистрирован позже даты приоритета рассматриваемого товарного знака;

- оба противопоставленных знака не сходны до степени смешения с оспариваемым, так как слово «ПОРККА» в кириллице означает «порядок-консервирование-камера», поэтому отсутствует смысловое сходство;

- отсутствует фонетическое сходство, так как фантазийное слово «поркка» на английском языке читается как «пока»;

- заявитель не представил материалов, подтверждающих заинтересованность.

В соответствии с вышеизложенным правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.01.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства и сбыта. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПОРККА Северо-Запад», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 732 словесный элемент «северо-запад» имеет семантическое значение: направление между севером и западом. Слово «термин» (см. там же) это название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства.

Слово «северо-запад» относится к общеразговорной лексике и не является термином в области деятельности правообладателя. Лицом, подавшим возражение, не представлено ссылок на терминологические словари и справочники, согласно которым словесный элемент «северо-запад» является термином применительно к области деятельности правообладателя оспариваемого знака.

Обозначение «северо-запад» является понятием, относящимся к области географии, оно не может указывать на конкретное географическое место и, следовательно, не может выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара или нахождения изготовителя. Оно воспринимается как фантазийное для товаров и услуг, указанных в перечне, и не подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания полагать, что наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «северо-запад» свидетельствует о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349839, как произведенной в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Как указано в возражении, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «PORKKA» по свидетельству №169940 и со знаком «PORKKA» по международной регистрации №914201, принадлежащими иному лицу.

Поскольку знак «PORKKA» по международной регистрации № 914201 имеет более позднюю дату регистрации (18.10.2006) по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака, он не может быть учтен при проведении сравнительного анализа обозначений на тождество и сходство.

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона проводился только с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №169940[1].

В результате анализа установлено следующее.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из фантазийного словесного элемента «PORKKA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной снежинки. Знак зарегистрирован для товаров 06 и 19 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

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

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ. При этом часть товаров 06 класса МКТУ (каркасы для оранжерей, теплиц; лотки; площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; платформы, поддоны для

транспортировки грузов), указанных в перечне оспариваемого товарного знака, соотносится с товарами 06 класса МКТУ противопоставленного знака (стационарные и передвижные строительные конструкции и сооружения металлические) как категории вид-род. Другая часть товаров (баки металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; бункера; резервуары; формы для льда металлические; цистерны; ящики; ящики для пищевых продуктов), входящих в перечень товаров оспариваемого товарного знака, и часть товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака [1], а именно: «металлические контейнеры, камеры», относятся к одной родовой группе: емкости для хранения и транспортировки товаров. Учитывая указанное, а также тот факт, что все сравниваемые товары 06 класса МКТУ выполнены из металла, имеют общий круг потребителей и близкие условия реализации, можно сделать вывод об их однородности между собой.

Сходство знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, позволяют сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком до степени смешения в отношении части однородных товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо доводов и документально подтвержденных сведений, позволяющих признать, что товарный знак по свидетельству №349839 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а также является тождественным 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 оспариваемого товарного знака, что не позволяет сделать вывод о неправомерности

предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по указанным основаниям.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам дополнительных материалов (выписки из ЕГРЮЛ, копии договоров, товарно-транспортных накладных и т.д.), то указанные документы не были приняты во внимание при рассмотрении возражения, поскольку они отсутствовали в материалах поданного возражения от 10.11.2008 и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (см. пункт 2.5 Правил ППС). Также следует отметить, что представленные документы имеют более поздние даты по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 10.11.2008 и признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349839, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров"**(511)**

06 - сейфы; вывески; жалюзи металлические; коллекторы для трубопроводов.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; баки охладительные для печей; газоохладители [не являющиеся частями машин]; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; емкости холодильные; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; калориферы; камеры холодильные; кондиционеры; кубы перегонные; оборудование для охлаждения молока; оборудование и установки холодильные; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки санитарно-технические; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки и машины для охлаждения; установки для охлаждения табака; устройства для охлаждения воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; холодильники; шкафы вытяжные; шкафы холодильные; шкафы-ледники.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования, информация по вопросам ремонта; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; работы газослесарно-технические; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; строительство промышленных предприятий; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.