

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 13.10.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПОРККА Северо-Запад», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОРККА» по свидетельству №326643, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006715007/50 с приоритетом от 05.06.2006 зарегистрирован 18.05.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №326643 на имя Кукушкина И.А., Санкт-Петербург в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

14.02.2008 Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак ООО «Поркка», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой фантазийное обозначение «ПОРККА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении от 13.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 326643 представлена в нарушение требований 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:

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака (05.06.2006) существовала заявка №2006701732/50 на товарный знак «ПОРККА Северо-Запад» с более ранним приоритетом (20.01.2006), которая не была отозвана и по которой было выдано свидетельство №349839;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839[1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 07, 09 и 11 и услуг 37 классов МКТУ;

- оспариваемая регистрация нарушает право на фирменное наименование ООО «ПОРККА Северо-Запад», которое получило право на это наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно: 29.11.2006 и было известно на рынке товаров и услуг, связанных с холодильным оборудованием.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №326643 недействительной в отношении части товаров 07 и 09 классов МКТУ, а именно: 07 – «компрессоры для холодильников; машины и механизмы для холодильников; корпуса машин; холодильники воздушные»; 09 – «устройства для закрывания дверей электрические; устройства для открывания дверей электрические; устройства распределительные автоматические; устройства связи акустические; устройства сигнальные», а также в отношении всех товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыва не представил.

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

С учетом даты (05.06.2006) 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 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, изложенными 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», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Как указано в возражении, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ПОРККА Северо-Запад» по свидетельству №349839[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении товаров 06, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Сходство знаков обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «ПОРККА» в противопоставленный товарный знак. 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.

Сходство 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 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 оспариваемой регистрации 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 отношении довода возражения о том, что часть товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации (устройства для закрывания дверей электрические; устройства для открывания дверей электрические; устройства распределительные автоматические; устройства связи акустические; устройства сигнальные) является однородной товарам 06 и 09 классов МКТУ противопоставленной регистрации, следует отметить, что указанные товары относятся к разным видам товаров, к разным родовым группам, имеют принципиально разное назначение, что не позволяет признать их однородными.

Сходство знаков и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, позволяют сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком до степени смешения в отношении части однородных товаров 07, всех товаров 11 и услуг 37 классов 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 7 Закона,

следует отметить, что материалы возражения не содержат документально подтвержденных сведений, позволяющих признать, что товарный знак по свидетельству №326643 является тождественным охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, 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 указанному основанию.

В отношении доводов, изложенных в Особом мнении правообладателя, необходимо отметить следующее.

В качестве обоснования неправомерности принятого коллегией палаты по патентным спорам решения правообладателем указывается отсутствие на заседании коллегии эксперта ФИПС, принимавшего решение о регистрации по заявке №2006715007, а также отказ коллегии удовлетворить просьбу представителя правообладателя о переносе даты коллегии, обусловленную тем, что в Арбитражный суд 21.01.2010 было подано заявление, касающееся оспаривания решения Роспатента по противопоставленной регистрации.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС участие в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам лица, принимавшего решение по результатам экспертизы, предусмотрено лишь в необходимых случаях. Тем не менее, экспертиза была уведомлена о дате, времени и месте проведения заседания коллегии по данному делу в установленном порядке. При этом следует обратить внимание правообладателя на то, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для рассмотрения возражения, что отражено во втором абзаце пункта 4.3 Правил ППС. Что касается отказа в переносе заседания коллегии по ходатайству одной из сторон, то согласно практике осуществления переносов в палате по патентным спорам наличие судебного спора, на который ссылается представитель правообладателя, не является основанием для удовлетворения ходатайства о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 13.10.2009 и признать недействительным
частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№326643, сохранив ее действие в отношении следующих 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 кухни [детали машин]; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; корпуса машин.

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; в том числе автомобили пожарные; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для анализа состава воздуха; измерители; измерители давления; индикатор давления; индикаторы [электрические]; индикаторы температурные; инструменты измерительные; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; оборудование специальное лабораторное; обувь защитная [от несчастных случаев, излучения и огня]; переключатели электрические; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения светочувствительности при фотографировании; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы для регистрации времени; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы регулирующие электрические; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; пульты управления электрические; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения [электрические]; регуляторы освещения сцены; рекламы механические; сигнализация световая или механическая; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для дистанционного управления; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для записи времени; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; устройства для открывания дверей электрические; устройства звуковые сигнальные; устройства распределительные автоматические; устройства связи акустические; устройства сигнальные.

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]; помочь в управлении бизнесом; помочь 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; reproductionование 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 и обеспечение предпринимателей товарами]; 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.

38 - телекоммуникации; в том числе агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

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; юридическая служба; в том числе 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 интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль технический автомобильного транспорта; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; 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; управление делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.