


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2022, поданное ООО «ПЕРККА РУС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759715, при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2021759715 было подано 17.09.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759715 было принято 27.09.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «PORKKA» (свидетельства №№ 465635 [1], 420914 [2]), зарегистрированными на имя ООО "Поркка", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 11, 35, 37 классов;

- «PORKKA» (свидетельство №169940 [3]), зарегистрированным на имя Поркка Финлэнд Ой, Финляндия, в отношении однородных товаров 06 класса;

- «PIRKKA» (свидетельство №126656 [4], международные регистрации №1576648 [5] (делопроизводство не завершено), №1383823 [6], №1379179 [7], №1376974 [8], №957644 [9], №764702 [10]), зарегистрированными на имя Кеско Ойю/ Kesko Oyj, Финляндия / Helsinki, в отношении однородных товаров и услуг 11, 35 классов;

- «PORKKA» (международная регистрация №1169146 [11]), зарегистрированным на имя Porkka Finland Oy, в отношении однородных товаров 06 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.11.2022 поступило возражение, в котором заявитель, ссылаясь на положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно которому допускается регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, за исключением общеизвестных товарных знаков, в отношении однородных товаров в случае согласия правообладателя, информирует о получении им письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 465635, 420914 - ООО «Поркка», Санкт-Петербург, на регистрацию заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для которых выдано письмо-согласие.

Оригинал письма-согласия представлен в Роспатент 06.12.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.09.2021) заявки №2021759715 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию товарного знака подано комбинированное обозначение », включающее словесный элемент «Perkka», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в сине-зеленом, желтом, бледно-желтом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров и услуг:

06 класса – муфты соединительные для труб металлические;

07 класса – буры для горных работ; эжекторы;

37 класса – восстановление машин полностью или частично изношенных; добыча горнорудных полезных ископаемых; обслуживание техническое транспортных средств.


Заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг только позициями, в отношении которых им было получено письмо-согласие от владельца противопоставленных словесных товарных знаков «PORKKA» по свидетельству №465635 и по свидетельству № 420914 - ООО «Поркка», Санкт-Петербург.


Соответственно, в отношении этого перечня товаров и услуг противопоставленные товарные знаки «PORKKA» [1] – [2] более не могут служить препятствием для

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и их правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, что определяет вывод о том, что потребитель не будет введен в заблуждение.

В связи с тем, что заявитель исключил из перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, все товары 11 и услуги 35 классов МКТУ, противопоставленные знаки [4] - [10], правообладателем которых является компания Кеско Ойю, Финляндия, не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для ограниченного перечня товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена им в отношении неоднородных товаров и услуг.

Таким образом, при анализе на тождество и сходство в соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса учету подлежат комбинированный товарный знак

«» по свидетельству №169940 [3], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ «стационарные и передвижные строительные конструкции и сооружения металлические; металлические контейнеры, камеры, крышки,

двери, запоры и ручки», и знак «» по международной регистрации №1169146 [11], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ «Transportable buildings of metal and metal frames for buildings; prefabricated rooms of metal; packaging containers of metal; doors of metal, special insulating doors of metal for refrigeration chambers; turning and sliding doors of metal for refrigeration chambers; ironmongery» (Транспортабельные здания из металла и металлокаркасы для зданий; быстровозводимые помещения из металла; упаковочная тара из металла; двери металлические, двери специальные изолирующие металлические для холодильных камер; поворотно-

раздвижные двери из металла для холодильных камер; скобяные изделия), правообладателем которых является компания Поркка Финлэнд Ой, Финляндия.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [3] и [11] обусловлена фонетическим сходством словесных элементов «PERKKA» и «PORKKA», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, которое установлена ввиду наличия близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 06 класса МКТУ (муфты соединительные для труб металлические), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации противопоставленные знаки [3] и [11], показал их однородность, в частности, муфты (Муфта — это соединительная деталь, с помощью которой монтируется конструкция трубопровода. Современные трубопроводные конструкции отличаются наличием множества частей, которые имеют разные варианты стыковки друг с другом. Также они могут иметь различные углы поворотов, поэтому при монтаже не обойтись без этого типа деталей), как соединительные детали строительных конструкций, включая трубопроводные конструкции, могут являться частью металлических строительных конструкций, при этом они имеют сходное назначение со скобяными изделиями, назначением которых является крепеж различных деталей, в том числе, металлических. Соответственно, эти товары являются взаимодополняющими, имеют сходные каналы и условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Что касается товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, то препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров и услуг не имеется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2022, отменить решение Роспатента от 27.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759715.