

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 08.06.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Портал», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №224242, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000732849/50 с приоритетом от 20.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.10.2002 за №224242 на имя С.В.Боровикова (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции строительные неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; плитки для настилов, полов неметаллические; плитки неметаллические; портики неметаллические» и услуг 39 класса МКТУ «вождение автомашин; аренда складов; хранение товаров на складах; аренда крытых стоянок для транспортных средств».

Согласно описанию, приведенному в заявке, правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена логотипу «Портал» – от немецкого «вход в здание», что связано со строительством и отделкой помещений и отражает основной род деятельности фирмы, причем заглавная буква названия фирмы исполнена в форме стилизованной «П» с

графическим акцентом в форме треугольника. За изобразительное исполнение логотипа взят классический шрифт с засечками.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.06.2005, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что регистрация указанного знака была произведена в нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Товарный знак «Портал» по свидетельству №224242 (товары 19 класса МКТУ) сходен до степени смешения с товарным знаком «Портал» по свидетельству №217953, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров/услуг 37, 40, 42 классов МКТУ. При этом сходство знаков обусловлено включением в них фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ПОРТАЛ». Однородность товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ достигается за счет применения товаров и оказания услуг в области строительства, их общего назначения – строительство объектов, одного круга потребителей, сходных условий реализации товаров и оказания услуг.

- Товарный знак «Портал» по свидетельству №224242 (услуги 39 класса МКТУ) сходен до степени смешения с товарным знаком «Портал» по свидетельству №182343, зарегистрированным ранее на имя ТОО фирма «Курьер», в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ. При этом сходство знаков обусловлено включением в них фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ПОРТАЛ». Однородность услуг 39 класса МКТУ достигается за счет отнесения их к одному виду деятельности – перевозка товаров, людей.

- Словесный элемент оспариваемого знака «Портал» воспроизводит часть фирменного наименования иного юридического лица – ООО «Портал», право на которое у него возникло ранее приоритета знака по свидетельству №224242 (а именно, 24.12.1998). Известность фирмы в отношении однородных товаров/услуг подтверждается представленными материалами, что влечет нарушение абзацев первого и второго пункта 2 статьи 7 Закона.

- Товарный знак по свидетельству №224242 является воспроизведением произведения искусства, созданного Маратом Вазыховичем в 20.12.1998 году, то есть задолго до даты подачи заявки №2000732849/50. Отсутствие у С.В.Боровикова согласия автора на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака свидетельствует о несоблюдении требований абзацев первого и четвертого пункта 2 статьи 7 Закона.

- ООО «Портал» присутствует на российском рынке с 1999 года и за время его деятельности у потребителя сложился устойчивый образ данного хозяйствующего субъекта.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №224242 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Информация с сайта строительной компании на 1 л.
2. Информация о разновидностях конструкций на 1 л.
3. Информация о конструкциях (стены) на 8 л.
4. Информация о конструкциях (лестницы) на 1 л.
5. Информация о конструкциях (крыша) на 1 л.
6. Информация о конструкциях (полы) на 1 л.
7. Информация о конструкциях (перекрытия) на 2 л.
8. Информация о системе "Реал плюс" на 1 л.

9. Информация об обложке на 1 л.
10. Информация о строительной плитке на 2 л.
11. Определение слова "портик" на 1 л.
12. Копия постановления Госстандарта РФ от 06.11.2001 на 1 л.
13. Копии Устава ООО "СК "ПОРТАЛ" и ООО "ПОРТАЛ" на 7 л.
14. Рекламные буклеты, папки, каталоги, визитка 10 шт.
15. Копия авторского свидетельства № 219 и произведения на 2 л.
16. Информация с сайта на 2 л.
17. Результаты опроса на 7 л.
18. Копии договоров с клиентами на 28 л.
19. Справка об объемах производства на 1 л.
20. Копии договоров на изготовление рекламных материалов, справки, информация из газет, журналов на 39 л.
21. Копии дипломов на 5 л.
22. Фотографии вывесок, рекламных щитов на 3 л.
23. Информация о регистрации товарного знака "Портал" (св. № 24242) на 1 л.
24. Информация о регистрации товарного знака "ПОРТАЛ" (св. № 217953) на 1 л.
25. Информация о регистрации товарного знака "ПОРТАЛ" (св. № 182343) на 1 л.
26. Экспертное заключение на 4 л.
27. Договоры по изготовлению продукции, содержащей изображение авторского эскиза на 9 л.
28. Авторские договоры на 6 л.
29. Фотоснимки продукции и предприятия лица, подавшего возражение, на 16 л.
30. Внутренняя переписка СК «Портал» о поставках строительных материалов на 5 л.

31. Договоры купли-продажи и поставки строительных материалов на 31л.
32. Свидетельство о государственной регистрации ООО СК «Портал» на 5л.
33. Лицензия на осуществление риэлтерской деятельности на 1л.
33. Расшифровка кодов деятельности, осуществляемой ООО СК «Портал» на 2л.
34. Бухгалтерские балансы 18л.
35. Счета-фактуры, платежные поручения на 31 л.
36. Договор на разработку и передачу технологии для изготовления облицовочной и тротуарной плитки на 3л.
37. Договор аренды объектов недвижимости на 6л.
38. Договор ООО «Портал» с ООО Строительная компания «Портал» о передачи долга и права требования на 2л.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, отзыв не представил, на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (20.12.2000) поступления заявки №2000732849/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации

08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила), Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.1993 г. № 5351-1 (далее – ЗоАП).

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, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым 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, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Согласно пункту 1 статьи 6 ЗоАП авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Пунктом 2 статьи 6 ЗоАП определено, что авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме, в частности, в виде изображения (рисунок, эскиз, картина, план и так далее).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ЗоАП объектами авторского права являются, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна.

В соответствии со статьей 9 ЗоАП авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «Портал», выполненное буквами русского алфавита в оригинальной графической манере. Отличительной особенностью знака является исполнение буквы «П» с добавлением над горизонтальной перекладиной треугольной рамки, а сами буквы имеют окантовку, проходящую с небольшим отступом от края по правой стороне, в виде тонкой линии.

Представленные документы свидетельствуют, что постановлением администрации Ленинского района г.Самара от 24.12.1998 №2050 было зарегистрировано ООО «Портал». Фактические данные показывают, что с момента создания и до конца 2000 года указанное юридическое лицо



занималось осуществлением строительной деятельности (строительство как таковое, ремонт, отделка помещений). Одновременно им производилась продукция в виде строительных неметаллических конструкций (фундаментные блоки, блоки стеновые, оконные блоки, пластмассовые формы, бетонные плиты, плитка тротуарная, кирпич). При этом поставка осуществлялась как в г. Самара, так за его пределы (например, г.Тольятти).

ООО «Портал» активно рекламировал себя в средствах массовой информации путем размещения публикаций в печатных изданиях (например, в газете «Из рук в руки», через фирму Информационная система «ЦЕНТР»), звуковых роликов по радио (ООО «Европа плюс Самара», ООО «ДИОЛА» – радио «Голос Самары», радио «Маяк-Самара», радиопрограмма «Волна») и видеороликов посредством компании ОАО «Телерадиокомпания РИО».

Многочисленные деловые контакты и широкая рекламная деятельность привели к тому, что на момент подачи заявки ООО «Портал» уже было известно в области строительства, а также как производитель сопутствующих строительных материалов. Изготавливаемая им продукция является однородной товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых действует свидетельство №224242, в силу отнесения их к одному виду – строительным материалам. Поскольку оспариваемый знак воспроизводит отличительную часть фирменного наименования иного лица, право на которое у него возникло ранее приоритета оспариваемого знака, коллегия считает обоснованным довод лица, подавшего возражение, о нарушении требований абзацем первого и второго пункта 2 статьи 7 Закона.

Ссылка лица, подавшего возражение, на нарушение при регистрации оспариваемого товарного знака авторских прав, не может быть признана убедительной по следующим причинам.

«Воспроизвести» («воспроизводить») – производить, создавать вновь; создавать что-либо по какому-либо образцу, повторять// передавать, изображать реальную действительность (отдельные предметы, события и т.п.) в художественных образах// изображать кого-либо, что-либо, подражая, копируя// снимать копию с чего-либо// цитировать какой-либо текст или документ [Новый словарь русского языка, Т.Ф.Ефремова, М., изд. «Русский язык», 2000, стр. 214].

Согласно статье 4 ЗоАП «воспроизведение произведения» – изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме. Экземпляр произведения – копия произведения, изготовленная в любой материальной форме.

Необходимо отметить, что, исходя из заложенного в положениях ЗоАП смысла и принципов охраны авторского права, воспроизведение есть не творческий, а механический процесс, не влекущий появления нового объекта авторского права.

Таким образом, воспроизведение произведения – это повторение произведения в любой материальной форме. При этом все случаи повторения без привнесения творчества, относятся к случаям воспроизведения.

Обращение к изображению товарного знака и созданному Маратом Вазыховичем эскизу показало, что в их основе лежит слово «портал», которое само по себе не является объектом авторского права в силу отнесения его к значимым словам русского языка. В этой связи творчество заключается в графической проработке отмеченной лексической единицы. При этом сама идея выделения первой буквы является традиционным оформительским приемом. Существенные отличия в данном плане (наличие и отсутствие обводки у букв, принципиально иное изображение буквы «П») исключают возможность применения норм абзацев первого и четвертого пункта 2 статьи 7 Закона.

Относительно требований пункта 1 статьи 7 Закона было выявлено, что противопоставленный словесный товарный знак «ПОРТАЛ» по свидетельству №182343 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставление оспариваемого знака и обозначенного выше показывает фонетическое и семантическое тождество составляющих их словесных элементов.

Оригинальность графической проработки товарного знака по свидетельству №224242 придает ему дополнительные отличия, однако не изменяет его восприятия в целом.

В силу превалирования семантического и фонетического сходства над графикой коллегия Палаты по патентным спорам располагает основаниями для вывода о сходстве знаков.

Обращение к перечню услуг 39 класса МКТУ позволило выявить, что такие услуги как «вождение автомашин, аренда крытых стоянок для транспортных средств» (оспариваемый знак) и «информация по вопросам перевозок, служба перевозки, прокат транспортных средств» (противопоставленный знак) являются однородными, поскольку связаны с одной областью деятельности – транспортными услугами, рассчитаны на один круг потребителей, зачастую являются сопутствующими.

Сделать подобный вывод в отношении услуг «вождение автомашин, аренда крытых стоянок для транспортных средств» (оспариваемый знак) и «аренда складов, хранение товаров на складах» (противопоставленный знак) не представляется возможным из-за оказания их в различных областях хозяйственной деятельности и ориентированию на различный круг потребителей (интересующихся транспортом и перевозками и непосредственно процессом хранения продукции), иным условиям оказания услуг.

Таким образом, Палата по патентным спорам усматривает нарушение пункта 1 статьи 7 Закона при регистрации товарного знака по свидетельству №224242 только в отношении ограниченного перечня услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражения от 08.06.2005, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Портал» по свидетельству №224242 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня услуг:**

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

(591) белый, бронзовый

(511)

39 - аренда складов, хранение товаров на складах