

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Оконный завод», Санкт-Петербург (ОГРН 1077847649879) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Оконный завод», Санкт-Петербург (ОГРН 1127847294651) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707815 с приоритетом от 13.03.2014 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2015 за №555131 в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 42 и 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрирован комбинированный товарный знак в виде слова «ПАНОРАМА», в котором буква «О» выполнена в виде изображения оконного проема на фоне красного квадрата. Знак охраняется в синем, розовом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131 в отношении товаров 06, 19, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПАНОРАМА» по свидетельству №555131 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ОКНА ПАНОРАМА» по свидетельству №386755, принадлежащим ООО «ПАНОРАМА Оконный завод» (ОГРН 1077847649879) в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ;

- сходство сравниваемых товарных знаков «ПАНОРАМА» и «ОКНА ПАНОРАМА» обусловлено фонетическим вхождением доминирующего словесного элемента «ПАНОРАМА» товарного знака по свидетельству №555131 в состав товарного знака № 386755 «ОКНА ПАНОРАМА»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, права на которое возникло задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №555131;

- компании ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) и ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879) являются аффилированными лицами, поскольку обе компании имеют общего учредителя, который также является Генеральным директором ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879);

- с момента своего возникновения оба подателя возражения вели активную совместную коммерческую деятельность, связанную с производством и поставками пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций, относящимся к товарам 06 и 19 классов МКТУ, а также связанным с производством указанных товаров услугам по остеклению, отделке и обшивке лоджий и балконов, ремонту пластиковых окон и дверей, монтажу водоотводов, относящимся к 37, 40, 42 классам МКТУ;

- согласно Аналитическому отчету по итогам социологического опроса, подготовленного Социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, оспариваемый товарный знак «ПАНОРАМА» по свидетельству №555131 будет вводить более трети потребителей в целом и более половины потребителей, среди тех, кто не затруднился с ответом, в заблуждение относительно того, что ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» работает совместно с компанией «ПАНОРАМА. Оконный завод», в случае, если ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» будет использовать оспариваемый товарный знак;

- права подателей возражения на фирменные наименования «ПАНОРАМА. Оконный завод» возникли ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №555131, указанные фирменные наименования используются в отношении однородных товаров и услуг (коммерческая деятельность, связанная с производством пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций, жалюзи и рулонных штор, натяжных потолков, остеклением, отделкой и обшивкой лоджий и балконов, ремонтом пластиковых окон и дверей) 06, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ;

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №555131 были признаны злоупотреблением правом в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2016 г. по делу № А40-10443/16-5-83.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №555131 недействительной в отношении следующих товаров и услуг:

- 06 класс МКТУ «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, наклейки металлические, карнизы металлические, колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, облицовки для стен строительные металлические, обшивки строительные металлические, ограждения

решетчатые металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, палисады металлические, панели строительные металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, стальные конструкции, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, строительные покрытия и облицовка металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, щиты строительные металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»;

- 19 класс МКТУ «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), доски для настилов, полов, дранка; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, обшивки деревянные, панели деревянные, паркет, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная»;

- 35 класс МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт шваров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям: услуги оптовой и розничной продажи; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; организация торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; демонстрация товаров; продажа цветов; продажа косметики; продажа продуктов питания; продажа алкогольных напитков; продажа товаров народного потребления»;

- 37 класс МКТУ «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, каменно-строительные работы, монтаж строительных лесов, малярные работы, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство, штукатурные работы»;

- 42 класс МКТУ «архитектура; дизайн промышленный; инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879) - на 7 л.;
2. копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) - на 3 л.;
3. Аналитический отчет Социологического факультета МГУ - 23 л.;
4. решение Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2016 г. по делу № А40-10443/16-5-83 - 4 л.;
5. свидетельство о государственной регистрации ООО «Первый Оконный Завод» (ОГРН 1077847649879) от 23.10.2007 г. - на 1 л.;
6. решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» от 01.09.2008 г. - на 1 л.;
7. решение №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» от 08.10.2007 г. - на 2 л.;
8. протокол № б/н внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» от 05.12.2007 г. - на 2 л.;
9. договор от 05.12.2007 г. купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод», зарегистрированного МИФНС РФ № 15 по г. Санкт-Петербургу 23 октября 2007 г., ОI PJI 1077847649879 - на 1 л.;
10. решение №1 единственного учредителя ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) от 15.05.2012 г. - 1 л.;

11. решение № б/н единственного учредителя ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) от 07.06.2012 г. - 1 л.;
12. первая страница устава ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) от 28.05.2012 г. - 1 л.;
13. сертификат соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» № РОСС. RU.СЛ42.Н00536 от 27.12.2012 г. - на 1 л.;
14. сертификат соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» № РОСС. RU.СЛ42.Н00526 от 01.10.2012 г. - на 1 л.;
15. сертификат соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» № РОСС. RU.СЛ42.Н00537 от 27.12.2012 г. - на 1 л.;
16. протокол сертификационных испытаний № 33 от 18.08.2011 г. - 1 л.;
17. договор поставки и установки оконных конструкций №130126-211 от 14.03.2013 г. с приложениями и документами об оплатах - на 22 л.;
18. договор поставки и установки оконных конструкций № 20А-1304-096 от 03.07.2013 г. с приложениями - на 4 л.;
19. договор поставки и установки оконных конструкций № 20А-1304-097 от 03.07.2013 г. с приложениями - на 4 л.;
20. договор поставки и установки оконных конструкций № 140123-230 от 09.01.2014 г. с приложениями - на 22 л.;
21. договор поставки и установки оконных конструкций № 131027-226 от 09.Ш.2013 г. с приложениями - на 22 л.;
22. договор поставки и установки оконных конструкций № 131025-228 от 21.10.2013 г. с приложениями - на 20 л.;
23. договор поставки и установки оконных конструкций № 100525-172 от 01.06.2011 г. с приложениями и документами об оплатах - на 16 л.;
24. договор поставки и установки оконных конструкций № 100625-173 от 20.07.2011 г. с приложениями и документами об оплатах - на 11 л.;
25. договор поставки и установки оконных конструкций № 110722-178 от 01.08.2011 г. с приложениями и документами об оплатах - на 16 л.;

26. договор поставки и установки оконных конструкций № 1 10825-181 от 11.08.2011 г. с приложениями и документами об оплатах - на 9 л.;

27. договор поставки и установки оконных конструкций № 111122-187 от 21.11.2011 г. с приложениями и документами об оплатах - на 12 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- довод, приведенный в возражении, об однородности товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна» с товарами 19 класса МКТУ «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), доски для настилов полов, дранка; древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, обшивки деревянные, панели деревянные, паркет, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная», является неправомерным, поскольку перечисленные товары отличаются по технологии производства, составу сырья, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми;

- довод, лица, подавшего возражение, о производстве и продаже окон, дверей, перегородок и конструкций не подтвержден представленными документами;

- правообладателю оспариваемого товарного знака на дату приоритета этого товарного знака принадлежал другой товарный знак по свидетельству №183491, с приоритетом от 14.04.1998, правовая охрана предоставлена в отношении различных товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, таким образом, деятельность подателей возражений является однородной практически всем перечисленным товарам и услугам;

- именно правообладателю оспариваемого товарного знака, как правообладателю другого товарного знака по свидетельству №183491 с практически тождественным комбинированным обозначением, принадлежит исключительное право на использование словесного элемента «ПАНОРАМА» в отношении деятельности, однородной деятельности подателей возражений, тогда как нормы пункта 8 статьи 1483 Кодекса могут быть применены только на основании

возражения поданного лицом, правомерно использующим свое фирменное наименование, которым не является ни один из подателей возражения;

- ссылка подателей возражений на аналитический отчет по итогам социологического опроса, подготовленного Социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, является неправомерной.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2017 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555131.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, был уточнен объем притязаний, представлено ходатайство о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №555131 в отношении следующих товаров и услуг: 06 класса МКТУ – «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические, карнизы металлические, колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, палисады металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»; 19 класса МКТУ - «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, строительные лесоматериалы, частично обработанные, обшивки деревянные, панели деревянные, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная»; 35 класса МКТУ - «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа

продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; организация торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; продажа цветов; продажа косметики; продажа продуктов питания; продажа алкогольных напитков; продажа товаров народного потребления»; 37 класса МКТУ - «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, монтаж строительных лесов, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство»; 42 класса МКТУ - «архитектура; дизайн промышленный; инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; разработка планов в области строительства».

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

С учетом даты (13.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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 учитывается 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №555131 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ПАНОРАМА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного оконного проема. Знак выполнен в белом, синем, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 42, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак **ОКНА ПАНОРАМА** по свидетельству №386755 с приоритетом от 17.03.2008 является словесным, состоящим из словесных элементов «ОКНА ПАНОРАМА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены один под другим, при этом

слово «ОКНА» включено в товарный знак как неохраняемый элемент. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ПАНОРАМА»/«ПАНОРАМА».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные словесные элементы в этих знаках выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству слов и наличию в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

В этой связи можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Товары 06 класса МКТУ «анкеры, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические, карнизы металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, ставни металлические, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, форточки металлические, шурупы металлические, щеколды металлические» и товары 19 класса МКТУ «арматура

дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку относятся к одним и тем же родовым группам товаров (двери, окна и арматура для них, комплектующие для их установки), имеют одинаковое назначение (применяются в строительстве и отделке помещений), одинаковые условия сбыта (реализуются в одних и тех же магазинах и на строительных рынках) и, соответственно, один и тот же круг потребителей. Кроме того, товары 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, хомуты металлические, цепи металлические» и товары 19 класса МКТУ «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, строительные лесоматериалы, частично обработанные, обшивки деревянные, панели деревянные, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная» оспариваемого товарного знака представляют собой строительные и облицовочные материалы, и являются однородными товарам 19 класса МКТУ «арматура дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна» противопоставленного товарного знака, поскольку имеют одно назначение (применяются в отделке помещений), одинаковые условия сбыта (реализуются в строительных магазинах и рынках), и имеют один и тот же круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Кроме того, необходимо отметить, что ввиду высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, обусловленной фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «ПАНОРАМА», входящих в их состав, диапазон товаров, которые признаются однородными, становится шире.

Так, однородными перечисленным в перечне 19 класса МКТУ товарам противопоставленного товарного знака являются также сопутствующие данным товарам услуги 37 класса МКТУ «изоляция зданий при строительстве, информация

по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, монтаж строительных лесов, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство» и услуги 42 класса МКТУ «разработка планов в области строительства», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку указанные товары и услуги имеют отношение к одной и той же области деятельности – строительству. Следовательно, вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, предназначенных для маркировки однородных товаров и услуг, в гражданском обороте высока.

Относительно остальных товаров 06 класса МКТУ «колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, палисады металлические» и услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; организация торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; продажа цветов; продажа косметики; продажа продуктов питания; продажа алкогольных напитков; продажа товаров народного потребления» и услуг 42 класса МКТУ «архитектура; дизайн промышленный; инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры», коллегия отмечает следующее.

Указанные товары и услуги не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к разным видам товаров и услуг и имеют разное назначение.

Таким образом, принимая во внимание установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени их смешения в целом, что обуславливает правомерность доводов, изложенных в возражении, о несоответствии товарного знака по свидетельству №555131 положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ПАНОРАМА»/«ПАНОРАМА».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879) было зарегистрировано 23.10.2007. Право на фирменное наименование ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) возникло с 28.05.2012, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №555131 (13.03.2014) [1-2].

Согласно материалам возражения обозначение «Панорама» использовалось группой компаний, в которую входят: ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН

1127847294651) и ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879). Данные компании являются аффилированными лицами, поскольку имеют общего учредителя [1- 2; 10 - 11].

С момента своего возникновения лица, подавшие возражение, ведут хозяйственную деятельность, связанную с производством и поставками пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций. В подтверждение были представлены следующие документы: сертификаты соответствия продукции [13-15], протокол сертификационных испытаний [16], договоры поставки и установки оконных конструкций [17-27], финансовые документы [17-27].

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что лица, подавшие возражение, выступали в гражданском обороте под своими фирменными наименованиями – ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) и ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879) при производстве оконных и дверных систем, пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций и комплектующих к ним, а также при предоставлении услуг по остеклению зданий, установке, ремонту и замене окон и дверей, что может быть соотнесено с товарами 06 класса МКТУ «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические, карнизы металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, шурупы металлические, щеколды металлические», товарами 19 класса МКТУ - «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная,

древесина формуемая, строительные лесоматериалы, частично обработанные, обшивки деревянные, панели деревянные, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная», услугами 37 класса МКТУ «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, монтаж строительных лесов, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство» и услугами 42 класса МКТУ «разработка планов в области строительства» оспариваемого товарного знака, поскольку деятельность компаний напрямую связана именно с областью строительства.

Что касается товаров 06 класса МКТУ «колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для мебели, обивочные гвозди, палисады металлические» и услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; организация торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; продажа цветов; продажа косметики; продажа продуктов питания; продажа алкогольных напитков; продажа товаров народного потребления» и услуг 42 класса МКТУ «архитектура; дизайн промышленный; инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры», в отношении которых также испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131 недействительным, то материалы возражения не содержат каких-либо данных о деятельности лица,

подавшего возражение в области производства указанных товаров, а также в области оказания услуг третьим лицам по оказанию вышеперечисленных услуг.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность товаров и услуг, оказываемых ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1127847294651) и ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (ОГРН 1077847649879), с указанными выше товарами 06, 19 и услугами 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №555131, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг.

Относительно довода правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что ему принадлежал другой товарный знак по свидетельству №183491, с приоритетом от 14.04.1998, правовая охрана которому предоставлена в отношении различных товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, в связи с чем, деятельность подателей возражений является однородной практически всем перечисленным товарам и услугам, коллегия отмечает, что указанное не относится к правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в рамках требований пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555131 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «анкеры, арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, болты металлические, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, дверные таблички металлические, жалюзи металлические, заклепки металлические,

карнизы металлические, окна металлические, окна створчатые металлические, ограничители металлические, перекрытия металлические, сооружения металлические, в том числе передвижные, ставни металлические, строительная арматура металлическая, строительные кронштейны консоли, строительные материалы металлические, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, шурупы металлические, щеколды металлические», товаров 19 класса МКТУ «деревянные панели, обшивки, планки, доски тонкие строительные, рейки (под обшивку стен), древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина, частично обработанная, древесина формуемая, строительные лесоматериалы, частично обработанные, обшивки деревянные, панели деревянные, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная», услуг 37 класса МКТУ «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, монтаж строительных лесов, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, строительство» и услуг 42 класса МКТУ «разработка планов в области строительства».