

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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.07.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №274854, поданное ООО «Издательство АСТ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №274854 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2004 по заявке № 2002732991/50 с приоритетом от 23.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью Издательский Дом «ПАНОРАМА», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение представляет собой стилизованную табличку фигурной формы с арочными выступами в ее верхней и нижней частях. Табличка с внешней стороны снабжена рамочным обрамлением. Внутри таблички расположена шрифтовая надпись на русском языке «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.07.2006 изложено мнение о том, что регистрация №274854 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак фонетически и семантически сходен до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесный элемент «ПАНОРАМА» (свидетельство №228865, с приоритетом от 14.09.1999 [1]; свидетельство №241841, с приоритетом от 18.01.2001 [2]; свидетельство №265264, с приоритетом от 10.04.2002 [3]),

ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Медиа Пресс», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ;

- однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован рассматриваемый знак (печатная продукция, а именно, книги), и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным регистрациям [1-3] (печатная продукция, книги) является очевидной и не вызывает сомнений;

– входящий в состав исследуемого знака словесный элемент «РОМАНОВ О ЛЮБВИ», для части товаров 16 класса МКТУ «книги» носит описательный характер, указывая на свойство и назначение товаров, а для остальной части товаров и услуг является ложным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №274854 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 11.07.2006 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- звуковой анализ обозначений свидетельствует об их несомненном звуковом различии, обусловленном прежде всего значительным отличием набора словесных элементов, присутствующих в рассматриваемых обозначениях;

- несмотря на сходство одного из словесных элементов сопоставляемых знаков, композиция оспариваемого обозначения является достаточно своеобразной, оригинальной, отличной от композиций противопоставленных обозначений, что позволяет знаку в целом производить качественно иное зрительное впечатление;

- семантически знаки имеют отличия, обусловленные различным смысловым содержанием, входящих в их состав элементов;

- словесный элемент «РОМАНОВ О ЛЮБВИ» носит описательный характер для зарегистрированных товаров, но не занимает в оспариваемом знаке доминирующее положение и не может быть аннулирован на основании пункта 1 статьи 6 Закона;

- ООО Издательский Дом «Панорама» является правопреемником ТОО Редакции международного журнала «Панорама», зарегистрированного 17.12.1991г.;

- заявитель в течение последних 13 лет выпускает и реализует на территории РФ серию книжной продукции под названием «Панорама романов о любви», общий тираж которой составляет 117 млн.экземпляров;

- рассматриваемое обозначение, применяемое в качестве маркировки серии книжной продукции, широко известно читателям, имеет высокую различительную способность не только в настоящее время, но и приобрело ее уже на дату подачи заявки №2002732991/50;

- в отношении однородных товаров на имя других лиц зарегистрированы товарные знаки, содержащие такие обозначения как «Инфо Панорама» по свидетельству №161670 [4], «Петербургская панорама» по свидетельству №173944 [5], «Олимпийская панорама» по свидетельству №174159 [6], «Деловая панорама» по свидетельству №207445 [7], «Авто панорама» по свидетельству №210845 [8], «Тульская панорама» по свидетельству №261511 [9].

Правообладателем к возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА» [10];

- статья «Рейтинг издательства за январь 2006г.» (журнал «Книжный бизнес», №2, февраль, 2006) [11];

- рекламная информация о серии «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ» (газета «Труд» от 14.11.1995 и от 28.07.1995, газета «Сельская жизнь» от 21.11.1995, газета «Комсомольская правда» от 28.06.1995, «Книжное обозрение» №6, 7 от 02.1995, рекламная листовка издательства «Бета-сервис») [12];

- статьи в прессе о серии «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ» и продукции ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА» (статья «Без шрамов на сердце», газета «Труд» от

16.11.1995, статья «На книжном рынке России любовь – вне конкуренции» от 03.1995, статья «Клуб на всю Россию», газета «Труд» от 27.07.1995, «Любовный роман на российском рынке: всерьез и надолго», Книжный бизнес №7, от 03.1995) [13];

- копии книг из серии «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ» [14];

- аналитический отчет по итогам социологического опроса читателей книг, проживающих в Москве («Характер восприятия комбинированного товарного знака со словесным обозначением «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ» и комбинированного обозначения со словесным элементом «КАЛЕЙДОСКОП РОМАНОВ О ЛЮБВИ») [15];

- справка ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА» от 13.04.2006 о снижении объемов продаж книг серии «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ» [16];

- решение ФАС России от 22.09.2006 [17].

Изучив материалы дела и выслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, 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 (23.12.2002) поступления заявки №2002732991/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в том числе, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения таблички фигурной формы с выступами по бокам, внутри которой помещены словесные элементы «ПАНОРАМА РОМАНОВ О ЛЮБВИ», выполненные стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Слово «ПАНОРАМА» занимает центральное место в знаке по сравнению со словесными элементами «РОМАНОВ» «О ЛЮБВИ», расположенными по дуге в верхней и нижней частях обозначения, соответственно. Композиционное построение знака таково, что слово «ПАНОРАМА» воспринимается как самостоятельный элемент знака, акцентирующий на себе внимание потребителей. Словесные элементы «РОМАНОВ» «О ЛЮБВИ» играют подчиненную роль к элементу «ПАНОРАМА» как композиционно, так и семантически.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой изображение сферы оранжево-желтого цвета, на фоне которой располагается выгравированная надпись «TV», не являющаяся предметом самостоятельной правовой охраны. Внизу данной композиции полукругом заглавными буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «ПАНОРАМА». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Товарный знак [2] также представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя различные изобразительные элементы и единственный охраноспособный элемент «ПАНОРАМА», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ «альманахи; газеты; журналы; печатная продукция».

Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] состоит из графического элемента в виде окружности черного цвета, по краю которого с внутренней стороны располагаются разделенные звездочками словесные элементы «ПАНОРАМА - ОТВЕТ», «ТЕЛЕКЛУБ», «НАШ СЛЕДОПЫТ», «КРОСС- ПАНОРАМА», «ПАНОРАМА TV», «STOP IN FINLAND», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Внутри приведенной выше окружности размещен круг, на сером фоне которого находятся слова «ПАНОРАМА» и «ИЗДАТЕЛЬСТВО», а между ними стилизованный элемент «TV».

Доминирующими элементами в указанном товарном знаке являются буквенно-графический элемент «TV», а также словесные элементы «ПАНОРАМА» и «ИЗДАТЕЛЬСТВО», занимающие в знаке центральное положение и большую часть его площади, тем самым, в первую очередь, привлекая внимание потребителя. Однако следует учесть, что основным, «сильным» элементом в знаке является именно слово «ПАНОРАМА», т.к. остальные элементы «ИЗДАТЕЛЬСТВО» и «TV» являются неохраноспособными, характеризуют свойства товаров/услуг и их производителя.

Таким образом, противопоставленные знаки образуют серию, объединенную одним словом «ПАНОРАМА», выполняющим основную индивидуализирующую функцию.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПАНОРАМА» (1. вид, открывающийся с высоты, с открытого места, 2. больших размеров картина с объемными предметами (макетами) на переднем плане, обычно занимающая стены круглого, с верхним светом здания, 3. в артиллерийских орудиях и реактивных установках: визирный и угломерный оптический прибор (спец.), см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.505).

Поскольку в сопоставляемых знаках помимо сходных словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы, образующие отличные друг от

друга композиции, то по графическому фактору сходства их следует признать не сходными до степени смешения.

Однако такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их основных словесных элементов.

Анализ товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, а именно, книги», услуг 41 класса МКТУ «издание книг, публикация интерактивная книг» оспариваемого товарного знака и товаров 16 класса МКТУ «книги [1,3], печатная продукция [1-3]», услуг 41 класса МКТУ «издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных [3]», указанных в перечне противопоставляемых знаков [1-3] позволяет сделать вывод об их однородности по виду, назначению, кругу потребителей.

Кроме того, остальные входящие в состав исследуемого знака словесные элементы, подпадают под категорию «описательных» элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывают на свойство (тематику печатного издания) и назначение (для читателей романов о любви) товаров 16 класса МКТУ и связанных с ними услуг 41 класса МКТУ (по изданию и публикаций книг). Вывод о том, что словесные элементы «РОМАНОВ О ЛЮБВИ» являются неохраноспособными в рассматриваемом знаке, правообладателем не опровергается.

Таким образом, в силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №274854 комбинированного товарного знака произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

Особое мнение от 23.10.2006, представленное правообладателем регистрации №274854 по завершении рассмотрения возражения повторяет доводы, изложенные в возражении, учтенные в настоящем решении.

Ссылка лица, подавшего возражение на решение ФАС [17] является не корректной и не может быть учтена при рассмотрении данного возражения, поскольку относится к комбинированному товарному знаку «Калейдоскоп романов о любви».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.07.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №274854 недействительным полностью.