


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 поступившее 08.07.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492888, поданное по поручению ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2012719685 с приоритетом от 14.06.2012 зарегистрирован 31.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №492888 на имя ООО «Главстрой-СПб», 199034, Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 5/16, лит. А (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции неметаллические зданий и жилых домов».

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ПАНОРАМА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-синего цвета, и цифру «360⁰» оранжевого цвета, заключенные в прямоугольную рамку темно-синего цвета.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №492888 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



по свидетельству №183491, зарегистрированного в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ;

- доминирующим элементом товарного знака по свидетельству №183491 является словесный элемент «ПАНОРАМА» (Панорама - круговая картина, обманывающая зрителя, считающего себя посреди изображенной вокруг местности; стали называть так и картину за увеличительным стеклом, см. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866);

- элемент «360⁰» не придает оспариваемому товарному знаку качественно иного уровня восприятия;

- товары 06, 19 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №183491 являются однородными товарам 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №492888;

- по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №386755, поданного тем же лицом, что и настоящее возражение, было принято решение, в мотивировочной части которого отмечалось, что сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №386755 и №183491 ассоциируются друг другом в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных слов «ПАНОРАМА», следовательно, являются сходными до степени смешения;

- товары 19 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одним и тем же родовым группам товаров (двери, окна и арматура для них), 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;

- вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу фонетического и семантического

тождества доминирующих в их составе слов «ПАНОРАМА», ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492888 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №492888, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака является застройщиком жилого квартала и использует товарный знак «ПАНОРАМА 360⁰» с 2012 года в качестве средства индивидуализации конкретного объекта строительства - жилого квартала, ограниченного улицами Шкапина, Розенштейна и Обводным каналом, о чем свидетельствуют рекламные материалы и информация сети Интернет (<http://panorama360spb.ru>);

- на форуме дольщиков ООО «Главстрой-СПб» (<http://h360.ciub>) активно обсуждаются вопросы, связанные с жилищным комплексом «ПАНОРАМА 360⁰», при этом вопросов о принципиальной возможности смешения оспариваемого товарного и противопоставленного товарных знаков не возникало;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №183491 включает в свой состав словесный элемент «ПАНОРАМА», в котором буква «О» стилизована под изобразительный элемент в виде окна, и именно этот элемент занимает доминирующее положение в знаке;

- существенные графические отличия сравниваемых товарных знаков по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству слов и наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента в виде окна не позволяют их спутать;

- слово «ПАНОРАМА» (Панорама – 1. вид, открывающийся с высоты, с открытого места (*Панорама города*); 2. больших размеров картина с объемными предметами (макетами) на переднем плане, обычно занимающая стены круглого, с верхним светом здания (*Музей-панорама «Бородинская битва», Севастопольская*

панорама); 3. В артиллерийских орудиях и реактивных установках: визирный и угломерный оптический прибор, см. Толковый словарь Ожегова) является общеупотребительным словом, не фантазийным словом, поэтому акцент в сравниваемых товарных знаках делается не на нем, а на его графическом исполнении и сопутствующих элементах, и именно это придает знакам различительную способность;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Главстрой-СПб» осуществляет свою деятельность в области строительства, а ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» строительством не занимается и товарный знак по свидетельству №183491 не использует;

- тот факт, что ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» не использует товарный знак по свидетельству №183491, подтверждается рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам заявления ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» (дело №СИП-497/2015);

- действия ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» по подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку являются злоупотреблением правом.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №492888.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения из ЕГРЮЛ относительно лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака;

- рекламные баннеры.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавшего на заседании представителя правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.06.2012) 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 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

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.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №492888 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ПАНОРАМА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-синего цвета, и цифру «360⁰» оранжевого цвета, заключенные в прямоугольную рамку темно-синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492888 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №183491.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №183491 является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов словесный элемент «ПАНОРАМА», несущий основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях и акцентирующий на себе внимание потребителей в первую очередь, в отличие от иных элементов знаков. Так, в оспариваемом товарном знаке слово «ПАНОРАМА» занимает центральное положение, выполнено крупными буквами, а цифра «360⁰» занимает периферийное положение и не оказывает существенного влияния на восприятие знака в целом, как и обрамляющая рамка. В противопоставленном товарном знаке также

основным элементом является слово «ПАНОРАМА», а не стилизованная буква «О», служащая в качестве графического оформления указанного словесного элемента.

Наличие в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков тождественных по звучанию и по смыслу доминирующих словесных элементов «ПАНОРАМА» обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В части графического критерия сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют ряд графических отличий, однако, фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «ПАНОРАМА», входящих в их состав, позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, и, следовательно, о второстепенности графического критерия сходства при восприятии сравниваемых обозначений.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №492888 зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции неметаллические зданий и жилых домов». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183491 зарегистрирован в отношении таких товаров 19 класса МКТУ как «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, лес строевой, строительные лесоматериалы, частично обработанные, обшивки деревянные, панели деревянные, паркет, пиломатериалы, планки строительные деревянные, фанера клееная многослойная». Сопоставляемые товары представляют собой строительные материалы, имеют одно назначение (применяются в отделке и отделке помещений, одинаковые условия сбыта (реализуются в строительных магазинах и рынках), и, соответственно, 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 оспариваемого товарного знака товарам являются также такие товары 06 класса МКТУ как, например, «арматура строительная металлическая, строительные материалы металлические, строительные покрытия и облицовка металлические» противопоставленного товарного знака по свидетельству №183491, а также сопутствующие товарам для строительства услуги 37 класса МКТУ «строительство», указанные в перечне противопоставленного 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.

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 №492888 положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №183491 не используется в области строительства, то коллегия отмечает следующее.

В рамках оценки соответствия товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование деятельности правообладателей сравниваемых товарных знаков, поскольку речь идет о «старшем» праве на средства индивидуализации в отношении однородных товаров (услуг), указанных в перечне сравниваемых товарных знаков.

Также необходимо отметить, что наличие в Суде по интеллектуальным правам спора об использовании товарного знака по свидетельству №183491 не является основанием для отложения рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492888.

Так, исходя из требований пункта 2 статьи 1248 Кодекса, рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку осуществляется в административном порядке.

При рассмотрении такого рода возражений оценивается правомерность принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о государственной регистрации товарного знака.

Правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №183491 действовала на дату решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

Также необходимо отметить, что согласно общедоступным сведениям, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте <http://kad.arbitr.ru>, заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству №183491 было подано в Суд по интеллектуальным правам третьим лицом (ООО «ПАНОРАМА. ОКОННЫЙ ЗАВОД») 04.09.2015, и до настоящего времени по существу не рассмотрено.

В свою очередь действующий административный порядок рассмотрения возражений не предусматривает отложение их рассмотрения с целью предоставления правообладателю оспариваемого товарного знака возможности устранить основания для подачи возражения в виде наличия «старших» прав на сходный до степени смешения товарный знак.

В части довода правообладателя о наличии в действиях лица, подавшего возражения, злоупотребления правом следует отметить, что установление в действиях ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» признаков, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Кодекса, в полномочия федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности не входит.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492888 недействительным полностью.