

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 27.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРГОН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700281, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**ПАНОРАМА PANORAMA**» по заявке №2022700281 (дата подачи заявки 10.01.2022) испрашивается на имя заявителя в отношении следующего перечня товаров 32, 33 классов МКТУ:

32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом

кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков. аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Решение Роспатента от 26.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700281 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров 32 и 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с

положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «ПАНОРАМА», зарегистрированными на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, г. Уфа, (свидетельство № 0183491 с приоритетом от 14.04.1998, свидетельство № 0555131 с приоритетом от 13.03.2014) в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ (таких, как обработка воды, реализация алкогольных напитков; продажа алкогольных напитков), признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, т.е. сходство приближенно к тождеству, однородными могут быть признаны товары, содержащиеся в различных классах и связанные с этими товарами услуги. При оценке однородности заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, услугам 35, 40, 42 классов МКТУ (обработка воды, реализация алкогольных напитков; продажа алкогольных напитков) для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, экспертизой было установлено, что они соотносятся между собой как родовые и видовые.

Кроме того, экспертизой было отмечено, что, поскольку сравниваемые знаки предназначены для маркировки товаров и услуг 32, 33, 35, 40, 42 классов МКТУ, относящихся к товарам и услугам широкого потребления, то высока вероятность смешения их в гражданском обороте.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2023, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, которые, в отличие от заявленного словесного обозначения, являются комбинированными и включают в себя два словесных элемента, имеющих самостоятельные значения «ПАН» и «РАМА», отличные от смыслового значения слова «ПАНОРАМА».

Таким образом, заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по смыслу и произношению, восприятие которых не имеет

однозначного характера и требует домысливания в отношении различных ассоциаций сочетания слов «ПАН» и «РАМА».

Также заявитель обращает внимание на изобразительный элемент, присутствующий в противопоставленных товарных знаках, семантически связанный со словом «РАМА», косвенным образом указывающий на область деятельности их правообладателя, связанную с ремонтом, строительством и продажей строительных материалов.

Заявитель также отмечает, что противопоставленные знаки не охраняются в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, что означает, что их правообладатель не занимается производством соответствующих товаров, в отличие от заявителя, который занимается производством товаров 32, 33 классов МКТУ, однако не претендует на услуги, связанные с продвижением продукции третьих лиц.

Заявитель указывает на то, что в данном случае нет опасности смешения товаров и услуг, поскольку в продовольственных магазинах продаются напитки разных производителей под разными брендами. Для того, чтобы потребитель мог связать между собой производителя товаров и лицо, занимающееся продажей товаров, необходимо соблюдение ряда условий: наличие на рынке товаров под этим брендом, его известность, информированность потребителя о том, что товар под этим брендом производит конкретный производитель (продавец товара), а также о том, что в данном магазине продаются товары данного производителя. К этому следует добавить, что название торговой точки должно быть идентично или близким к идентичному с брендом товара.

Поскольку в данном случае между сравниваемыми обозначениями имеются существенные различия, нет оснований для установления потребителями однозначной связи между услугами 35 класса МКТУ, включая продажу алкогольных напитков и продовольственных товаров, и товарами 32, 33 класса МКТУ, маркированными заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700281 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (10.01.2022) поступления заявки №2022700281 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ПАНОРАМА PANORAMA**», включающее словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в одну строку.

Словесный элемент «ПАНОРАМА», согласно сведениям из Толкового словаря Ушакова (Д.Н. Ушаков. 1935-1940), представляет собой лексическую единицу русского языка: ПАНОРА́МА, панорамы, жен. (от греч. пан - всё и horama - Зрелище) - 1. Вид на какую-нибудь местность, простирающуюся на далекое пространство (обычно с высоты). 2. Громадных размеров картина, наподобие театральных декораций, помещенная на стене круглого, с верхним светом здания, в середине которого находится зритель, получающий иллюзию реального вида. 3. Картина, на которую смотрят через увеличительное стекло (устар.). 4. Оптическое приспособление, угломер, увеличивающий изображение предметов и применяемый в артиллерийских орудиях для увеличения точности наводки (воен.) (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/920062>).

Что касается слова «PANORAMA», то оно представляет собой английский эквивалент слова «ПАНОРАМА».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2022700281 в полном объеме в заключении по результатам экспертизы были указаны товарные знаки «» по свидетельству №183491 и «» по свидетельству №555131, представляющие комбинированные обозначения, включающие оригинальное исполнение слова

«ПАНОРАМА», в котором буква «О» представлена в виде наклоненного квадрата, внутри которого изображен элемент в виде окна.

Коллегия обращает внимание, что использование в противопоставленных товарных знаках на месте буквы «О» изобразительного элемента не препятствует прочтению доминирующего словесного элемента как слова «ПАНОРАМА», в связи с чем коллегия полагает необубедительным довод заявителя о том, что восприятие словесного элемента в противопоставленных знаках не имеет однозначного характера и требует домысливания в отношении различных ассоциаций сочетания слов «ПАН» и «РАМА».

Товарный знак по свидетельству №183491 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 14.04.2028) зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация алкогольных напитков», 40 класса МКТУ «обработка воды».

Товарный знак по свидетельству №555131 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа алкогольных напитков».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по признакам сходства словесных обозначений показал наличие фонетического и семантического тождества словесных элементов «ПАНОРАМА/PANORAMA» - «ПАНОРАМА», играющих основную идентифицирующую роль в сравниваемых обозначениях, при этом визуальное различие, в данном случае, не оказывает решающего влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35 (продажа алкогольных напитков), 40 (обработка воды) и 42 (реализация алкогольных напитков) классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Следует отметить, что при определенных условиях товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Так, услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам, что нашло отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 по делу №СИП-243/2020.

Противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении таких услуг 42 класса МКТУ как реализация пищевых продуктов и 35 класса МКТУ - продажа алкогольных напитков.

Исходя из указанного, можно сделать обоснованный вывод о том, что услуги 35 и 42 класса МКТУ, связанные с продажей (реализацией) алкогольных напитков, являются однородными части товаров 32 класса (пиво; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива) и всем товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. А услуги 40 класса МКТУ (обработка

воды) тесно связаны с заявленными товарами 32 класса МКТУ (воды минеральные и газированные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды).

Довод заявителя о том, что основная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

При этом следует учитывать установленное фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков дополнительно усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, что позволяет признать их сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента от 26.07.2023, следует признать обоснованным..

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2023.