

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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, поступившее 30.12.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговой компанией «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке
№2013741699 с приоритетом от 03.12.2013 зарегистрирован 27.02.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №535797 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Главстрой –СПб», Санкт - Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №535797 представляет собой словесные элементы «ПАНОРАМА», «ЖИЛОЙ», «КВАРТАЛ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и цифровые элементы «360», расположенные в две строки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №183491, принадлежащим лицу, подавшему возражение. Доминирующим элементом сравниваемых товарных знаков является словесный элемент «ПАНОРАМА». При этом, «ПАНОРАМА» - круговая картина, обманывающая зрителя, считающего себя посреди изображенной вокруг его местности. Элемент «360°» не придает оспариваемому товарному знаку качественно иного уровня восприятия;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ПАНОРАМА» по свидетельству № 555131, зарегистрированного 20.10.2015г. с приоритетом от 13.03.2014 г.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №535797 недействительной полностью.

Правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении содержится требование об отмене решения о регистрации товарного знака №535737 по заявке №2013741699 в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов», при этом в отношении указанных товаров товарный знак по свидетельству №183491 не зарегистрирован;

- товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ПАНОРАМА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и цифрового элемента 360. ООО «Главстрой-СПб» использует товарный знак «ПАНОРАМА 360» в своей деятельности для обозначения жилого квартала «ПАНОРАМА 360»;

- новый жилой квартал ООО «Главстрой-СПб» «ПАНОРАМА 360» это комфортное жильё, возведенное в квартале, ограниченном улицами Шкапина, Розенштейна и Обводным каналом. Дома выполнены в современном архитектурном стиле с большой площадью витражного остекления. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах, открывается неповторимый вид на

достопримечательности и памятники архитектуры Санкт-Петербурга;

- на форуме дольщиков ООО «Главстрой-СПб» ЖК «ПАНОРАМА 360» <http://p360.ciub/> активно обсуждаются сроки сдачи объекта ЖК «ПАНОРАМА 360», ремонт, инфраструктура, домоуправление, благоустройство, вопросов связанных со смешением товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, и правообладателя от дольщиков (500-600 человек) не поступало, т.е. у потребителей не возникала принципиальная возможность представления о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному производителю.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №535797.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копию выписки из ЕГРЮЛ ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» на 23.04.2016г.;
2. Копию выписки из ЕГРЮЛ ООО «Главстрой-СПб» на 23.04.2016;
3. Копию протокола осмотра доказательств размещенных в сети интернет на сайте www.fips.ru;
4. Распечатки из сети Интернет о деятельности правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.12.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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 №535797 представляет собой композицию из словесных элементов «ПАНОРАМА», «ЖИЛОЙ КВАРТАЛ», выполненных буквами русского алфавита, и цифр «360». Словесный элемент «жилой квартал» является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, темно – синего, темно – красного цветов.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 183491 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ПАНОРМА», в котором буква «О» выполнена в виде окна. Словесный элемент выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, красного, белого цветов.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными, поскольку они содержат в качестве доминирующего элемента фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПАНОРАМА» (Вид, открывающийся с высоты, с открытого места, одна из разновидностей пространственного зрелищного искусства, «широкоформатное» изображение) (См. tolk.ru).

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны коллегией сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Что касается, однородности товаров 19 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 19 класса МКТУ, вместе с тем эти товары не являются однородными.

Решением Роспатента от 22.03.2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака была признана недействительной частично, действие правовой охраны сохранено, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ «дорожные покрытия, лес строевой».

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов»

Указанные товары не являются однородными, поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение.

Так, «дорожные покрытия» - это конструкция, состоящая из одного или нескольких слоев, воспринимающая нагрузки от транспорта и обеспечивающая его беспрепятственное движение.

«Лес строевой» - это лесоматериал, пригодный или используемый в хозяйстве, а также дерево, служащее сырьем для такого материала.

«Конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов» подразделяются на органические (на основе полимеров) и неорганические (на основе силикатов). К конструкционным материалам органического происхождения относятся материалы на основе каучука, полимерные соединения, графит и его производные и т.п. К неорганическим: керамика, горные породы, силикатные материалы. (См. yandex.ru).

Как видно из вышеуказанных определений данные товары имеют различное назначение и применяются в различных сферах.

Таким образом, товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, и, следовательно, товарные знаки не будут смешиваться в гражданском обороте.

Коллегия при принятии решения приняла во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака является застройщиком жилого комплекса в Санкт – Петербурге (<http://panorama360spb.ru/>). Комплекс «Панорама 360» сдан в эксплуатацию. Жилой комплекс «Панорама 360» — это новые комфортные квартиры в центре Санкт-Петербурга с уникальными видовыми характеристиками от компании ООО «Главстрой-СПб». Данное обозначение рекламируется на сайте и рекламных щитах, расположенных в центре города. Потребитель ассоциирует данное обозначение с правообладателем и застройщиком жилого комплекса «ГЛАВСТРОЙ – СПб».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, ошибочными и не находит оснований для удовлетворения возражения, поступившего 30.12.2015.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №535797.