

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Оконный завод», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №183491, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №98706316 с приоритетом от 14.04.1998 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2000 за №183491 на имя ОАО «СИБИНТЕЛ» в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ. На дату рассмотрения возражения его правообладателем являлось Общество 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, красном, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №183491 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 2 статей 6 и 7 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23

сентября 1992 г. №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992(далее – Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, так как является сходным до степени смешения с обозначением «ПАНОРАМА», которое использовалось группой компаний «Панорама» задолго до даты приоритета оспариваемого знака;

- в указанную группу компаний входили компания «ПАНОРАМА. Оконные и дверные системы», Общество с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» (сокращенное наименование – ООО «ПАНОРАМА»), Общество с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» (переименовано в ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод») и др.;

- подтверждением указанного являются следующие обстоятельства: И.О. Стародубцев был генеральным директором «ПАНОРАМА. Оконные и дверные системы», а также учредителем ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые строительные системы», о чем свидетельствуют копии Учредительного договора о создании ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые строительные системы» и трудовой книжки Стародубцева И.О.;

- компании «ПАНОРАМА Алюминиевые строительные системы» и «Первый Оконный Завод» имели общего учредителя Сидорова И.А.;

- более 20 лет указанные компании работают на российском рынке и используют обозначение «Панорама» для индивидуализации своей продукции в области производства пластиковых окон и дверей, деревянных окон, перегородок и ограждающих конструкций, жалюзи и рулонных штор, остекления и отделки лоджий и балконов, ремонта пластиковых окон и дверей;

- работы производились на следующих объектах: Дом Правительства Ленинградской области, Ледовый дворец, Дом мод на Петроградской, Ладожский вокзал, Акватория, гипермаркет «Лента», другие торговые и бизнес-центры, фабрика «Липтон», Геологический институт, Первая мебельная фабрика и др. объекты;

- ООО «Панорама» является владельцем доменного имени oknapanorama.ru, имеет сайт в сети Интернет, на котором содержится подробная информация о деятельности компании и производимых ею товарах;

- «Окна Панорама» является победителем годового рейтинга «ТОП-20» лучших оконных компаний России; ООО «Панорама» получило благодарность губернатора Санкт-Петербурга за вклад в подготовку чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000 года;

- в результате активного использования обозначения «Панорама» до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно стало восприниматься потребителями как товарный знак группы компаний «Панорама», в связи с чем регистрация товарного знака на имя лица, не входящего в указанную группу компаний, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- регистрация №183491 товарного знака нарушает пункт 2 статьи 7 Закона, поскольку является сходной до степени смешения с частью фирменного наименования ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака 16.04.1996;

- словесный элемент «ПАНОРАМА» является оригинальной частью полного фирменного наименования;

- несмотря на то, что в настоящее время ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» (ООО «ПАНОРАМА») прекратило свою деятельность, оно существовало на дату приоритета оспариваемого знака, при этом ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» в рамках договора о совместной деятельности от 02.07.2009 уступило ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» права требования по защите прав на фирменное наименование ООО «ПАНОРАМА»;

- как было указано выше, с момента возникновения ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» вело активную коммерческую деятельность, связанную с производством, монтажом и ремонтом окон и дверей, остеклением,

отделкой и обшивкой лоджий и балконов, относящуюся к 06, 35, 39, 40 и 42 классам МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №183491 недействительной в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор о совместной деятельности от 02.07.2009 [1];
- сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» [2];
- сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [3];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Первый Оконный Завод» от 23.10.2007 [4];
- решение единственного участника ООО «Первый Оконный Завод» от 01.09.2008 [5];
- решение №1 о создании ООО «Первый Оконный Завод» от 08.10.2007 [6];
- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Первый Оконный Завод» от 05.12.2007 [7];
- договор от 05.12.2007 купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Первый Оконный Завод», зарегистрированный МИФНС РФ №15 от 23.10.2007 [8];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [9];
- учредительный договор о создании ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 04.04.1996 (первая страница) [10];
- учредительный договор о создании ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 15.12.1998, новая редакция (первая страница) [11];
- устав ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы», утв. 04.04.1996 [12];
- выборочные страницы трудовой книжки Стародубцева И.О. [13];
- договор №20091014-001 от 14.10.2009 [14];

- договор об оказании рекламных услуг Гугл от 09.06.2014 №3669825828 [15];

- фотографии вывесок «Окна ПАНОРАМА» [16];

- договор на размещение рекламы №14Г/02-215 от 24.02.2015 [17];

- договор подряда №12 от 11.02.2014 [18];

- фотография рекламного баннера на сайте <https://ba.yandex.ru> [19];

- рекомендательное письмо компании ШУКО Интернешнл КГ от 24.11.2001 [20];

- рекомендательное письмо компании Дорма от 19.11.2014 [21];

- лицензия на осуществление строительной деятельности от 07.08.1996 [22];

- инвойсы компании Deseunick NV за 1995 г. [23];

- рекламные материалы окон «ПАНОРАМА» за 1995 – 1999 гг [24];

- сертификаты соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» от 27.12.2012 и 01.10.2012 [25];

- благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга в адрес ООО «Панорама» [26];

- распечатка реестра доменных имен whois-service.ru [27];

- распечатки страниц Интернет-сайтов [28];

- рекламный буклет компании «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [29];

- награды, дипломы и грамоты ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» [30];

- Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 [31];

- Постановления Суда по интеллектуальным правам [32];

- Постановления Десятого и Четырнадцатого апелляционного судов [33].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №183491, мотивированный следующими доводами:

- спорное обозначение не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение, поскольку отсутствуют доказательства, что на дату

приоритета оспариваемого знака обозначение «ПАНОРАМА» ассоциировалось именно с лицом, подавшим возражение, что в принципе невозможно, так как указанное лицо зарегистрировано в качестве юридического лица значительно позже даты приоритета спорного товарного знака;

- также отсутствуют доказательства, что спорное обозначение ассоциировалось с ООО «Панорама. Алюминиевые строительные системы», так как данное лицо исключено из ЕГРЮЛ 29.10.2013;

- ссылка возражения на осуществление деятельности иными лицами на протяжении более 20 лет не имеет значения, поскольку указанные лица должны сами подавать соответствующие возражения;

- ссылка на то, что «Окна Панорама» является победителем годового рейтинга «ТОП-20» лучших оконных компаний и получило благодарность губернатора Санкт-Петербурга в 2000 году, не является правомерной, поскольку согласно ЕГРЮЛ в 2000 году не существовало такого юридического лица;

- ссылка на существование группы компаний «Панорама» не подтверждена соответствующими доказательствами;

- ссылка на иные судебные акты не имеет отношения к установлению обстоятельств, имеющих значения для настоящего дела;

- оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку, воспроизводящему известные фирменные наименования, могут только обладатели соответствующего фирменного наименования, в то время как податель возражения не является правопреемником ООО «Панорама. Алюминиевые строительные системы»;

- довод возражения о том, что у группы компаний возникло исключительное право на фирменное наименование, противоречит закону, поскольку фирменное наименование не может принадлежать группе компаний, а принадлежит конкретному юридическому лицу и отчуждению не подлежит;

- условия договора о совместном использовании фирменного наименования ООО «Панорама. Алюминиевые строительные системы» противоречат пункту 2 статьи 1474 Кодекса, согласно которому распоряжение исключительным правом на

фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается;

- доказательства осуществления подателем возражения деятельности с использованием обозначения «ПАНОРАМА» относятся к периоду после даты приоритета спорного знака и не могут быть приняты во внимание.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (14.04.1998) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления 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 №183491 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ПАНОРАМА», в котором буква «О» выполнена стилизованной в виде оконного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в синем цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака фонетически и семантически тождественного с ним обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он является фонетически и семантически тождественным обозначению «Панорама», используемому группой компаний «ПАНОРАМА», в своей хозяйственной деятельности, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения обозначение «Панорама» использовалось группой компаний, в которую входили ООО «ПАНОРАМА Оконные и дверные системы», ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые и строительные системы», ООО «Первый Оконный Завод», впоследствии переименованное в ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», причем ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые и строительные системы» и ООО «Первый Оконный Завод» имели общего учредителя (далее – группа компаний «ПАНОРАМА»)[6-11, 20, 21].

Обозначение «Панорама» более 20 лет используется 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.

Работая на строительном рынке, группа компаний «ПАНОРАМА» зарекомендовала себя как надежный и проверенный поставщик конструкций, как для крупнейших строительных объектов, так и для многочисленных частных заказчиков. В частности, были проведены работы по остеклению фасадов и кровли на таких крупных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области как Дом Правительства Ленинградской области, Ледовый дворец, бизнес-центр «Дом Северной Столицы», бизнес-центр «Дом Белые Ночи», бизнес-центр «Акватория», административное здание Сбербанка России, Ладожский вокзал, автосалон MAZDA «Евросиб-Авто», универмаг «Пассаж», административно-бытовой комплекс на Юго-Западе, строительный супермаркет «МаксиДом» и др. Среди заказчиков «ПАНОРАМЫ» правительство Ленинградской области, английская компания «Henry Chichester», Петербургское агентство недвижимости, шотландская строительная компания «Marrisan Construction», Сбербанк России, Сбербанк-VMВ-Инвест, финансовая компания «Балт-Груп» и др.[24, 29]

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «Панорама» было введено в гражданский оборот для индивидуализации оконных и дверных систем, услуг по остеклению зданий, балконов и лоджий до даты приоритета оспариваемого товарного знака, приобрело

известность среди потребителей и благодаря его интенсивному использованию стало ассоциироваться с иным лицом, не с правообладателем оспариваемого товарного знака, тем более при отсутствии сведений об использовании им этого знака, как до даты приоритета товарного знака по свидетельству №183491, так и после нее.

Как следует из возражения, обозначение «Панорама» использовалось и используется в области производства, установки и ремонта оконных и дверных систем и комплектующих к ним, остекления фасадов и кровли зданий, что позволяет соотнести эту деятельность с частью товаров 06, 19 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №183491 на товарный знак со словесным элементом «ПАНОРАМА», а именно: 06 – «арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, жалюзи металлические, заклепки 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, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, щиты строительные металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»; 19 – «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»; 37 – «изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам

строительства, каменно-строительные работы, монтаж строительных лесов, малярные работы, строительство, штукатурные работы»; 40 – «обработка древесины»; 42 – «реализация товаров народного потребления, консультации по вопросам строительства и архитектуры, проектно-конструкторские разработки, разработка строительных проектов».

В связи с указанным регистрация оспариваемого товарного знака на имя иного лица, а также дальнейшая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров и услуг способны ввести потребителя в заблуждение относительно их производителя, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №183491 требованиям подпункта 2 пункта 6 Закона.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, согласно которому не допускается регистрация товарных знаков, воспроизводящих известные фирменные наименования, принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак, коллегия отмечает следующее.

Указанное несоответствие обосновывается в возражении тем, что оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые и строительные системы», право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого знака.

Однако следует отметить, что, во-первых, данное юридическое лицо не является лицом, подавшим возражение, во-вторых, на дату подачи возражения такого юридического лица не существовало, так как оно было исключено из ЕГРЮЛ 29.10.2013 [3]. Что касается ссылки на договор от 02.07.2009 о совместной деятельности между указанным лицом и лицом, подавшим возражение [1], то этот договор заключен после даты приоритета оспариваемого знака и, кроме того, он не подтверждает того, что лицо, подавшее возражение, является правопреемником ООО «ПАНОРАМА Алюминиевые и строительные системы».

В отношении фирменного наименования ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», подавшего данное возражение, следует отметить, что право на указанное

фирменное наименование возникло после даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ [2].

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №183491 не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №183491 недействительным в отношении следующих товаров и услуг: 06 класса МКТУ – «арматура строительная металлическая, бегунки для раздвижных дверей металлические, блоки оконные, гайки металлические, гвозди, входящие в 06 класс, двери металлические, дверные ручки металлические, жалюзи металлические, заклепки 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, форточки металлические, хомуты металлические, цепи металлические, щиты строительные металлические, шурупы металлические, щеколды металлические»; 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»; 37 класса МКТУ –

«изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, каменно-строительные работы, монтаж строительных лесов, малярные работы, строительство, штукатурные работы»; 40 – «обработка древесины»; 42 класса МКТУ – «реализация товаров народного потребления, консультации по вопросам строительства и архитектуры, проектно-конструкторские разработки, разработка строительных проектов».