

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 30.12.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила 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 (далее – Госреестр) за №535797 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Главстрой-СПб», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №535797 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями 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, при этом доминирующим элементом сравниваемых товарных знаков является словесный элемент «ПАНОРАМА» (Панорама - круговая картина, обманывающая зрителя, считающего себя посреди изображенной вокруг

местности), а цифра «360» 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 №535797;

- лицо, подавшее возражение также является правообладателем товарного знака «ПАНОРАМА» по свидетельству №555131 с приоритетом от 13.03.2014.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797 недействительным в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил свой отзыв, в котором указывает, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №535797 не были нарушены положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса и просит сохранить правовую охрану товарного знака в силе. Основные доводы отзыва при этом сводятся к следующему:

- в возражении содержится требование о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797 в отношении товаров 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов», при этом в отношении указанных товаров противопоставленный товарный знак по свидетельству №183491 не зарегистрирован, также он не используется правообладателем для приведенных в перечне регистрации товаров и услуг 06, 19, 37, 40, 42 классов МКТУ, что подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016, кроме того, с учетом решения Роспатента от 22.03.2016 предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку было признано недействительным в отношении части товаров и услуг, правовая охрана этого товарного знака действует только для таких товаров 19 класса МКТУ как «дорожные покрытия; лес строевой»;

- правообладатель использует товарный знак по свидетельству №535797 для обозначения жилого квартала в Санкт-Петербурге, при этом сведения о реальном

смешении в гражданском обороте оспариваемого и противопоставленного товарного знака отсутствуют.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приобщены следующие документы:

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» и ООО «Главстрой-СПб» на 23.04.2016;
- сведения о товарном знаке по свидетельству №183491, размещенные в сети Интернет на сайте www1.fips.ru;
- Сведения о деятельности ООО «Главстрой-СПб» и использовании товарного знака по свидетельству №535797.

Решением Роспатента от 15.07.2016 в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797 было отказано, правовая охрана товарного знака была оставлена в силе.

Указанное решение было обжаловано лицом, подавшим возражение, в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу №СИП-653/2016 решение Роспатента от 15.07.2016 было признано недействительным. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», поступившего 30.12.2015, исследовав вопрос однородности товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №183491.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение указанного выше решения Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797 рассматривается повторно. О повторном рассмотрении возражения стороны были уведомлены в установленном порядке корреспонденцией, направленной в их адреса.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.12.2013) 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, № 4322 (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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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 « ПАНОРАМА 360 ЖИЛОЙ КВАРТАЛ » по свидетельству №535797 с приоритетом от 03.12.2013 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «ПАНОРАМА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-синего цвета, и цифру «360» красного цвета. Расположенный ниже словесный элемент «ЖИЛОЙ КВАРТАЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, исключен из правовой охраны товарного знака.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535797 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как

сходного до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №183491. Кроме того, в возражении указано, что лицо, подавшее

возражение, является правообладателем товарного знака «  » по свидетельству №555131 с приоритетом от 13.03.2014. В этой связи следует указать, что товарный знак по свидетельству №555131 имеет более поздний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, следовательно, не может рассматриваться в качестве противопоставления.

Что касается противопоставленного товарного знака  по свидетельству №183491, то он является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета. Буква «О» в слове «ПАНОРАМА» выполнено в виде стилизованного окошка красного цвета.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат в качестве доминирующего элемента фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПАНОРАМА», несущий основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях и акцентирующий на себе внимание потребителей в первую очередь, в отличие от иных элементов. Наличие в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков тождественных по звучанию и по смыслу доминирующих словесных элементов

«ПАНОРАМА» обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на имеющиеся графические отличия.

Указанный вывод был признан обоснованным решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу №СИП-653/2016.

Что касается однородности товаров 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 06, 19 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №535797, то необходимо принять во внимание следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №535797 предоставлена в отношении таких товаров 19 класса МКТУ как «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов».

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №183491 был зарегистрирован для широкого перечня товаров 06 и 19 классов МКТУ. Вместе с тем, необходимо принять во внимание, что в отношении указанного товарного знака дважды Судом по интеллектуальным правам принимались решения о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием (решения от 21.01.2016 по делу №СИ-497/2015 и от 22.07.2016 по делу №СИП-119/2016), в частности в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ. Кроме того, Роспатентом также было принято решение от 22.03.2016 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №183491, в частности, в отношении части товаров 06, 19 классов МКТУ.

Таким образом, на дату повторного рассмотрения поступившего возражения в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству №18341 не действовала в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, а в отношении товаров 06 класса МКТУ действовала только в отношении таких товаров как «анкеры, анкерные плиты, баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, болты металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег,

жестяная посуда, заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, почтовые ящики металлические, строительная арматура металлическая, строительные покрытия и облицовка металлические, теплицы переносные металлические».

Сопоставительный анализ товаров 19 и 06 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что часть товаров, оставшихся в перечне 06 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №183491, таких как «баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег, жестяная посуда, заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства

металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, почтовые ящики металлические, теплицы переносные металлические», не относится к категории строительных конструкций, применяемых для возведения зданий или жилых домов, а, следовательно, нет оснований для вывода об их однородности товарам 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №535797.

Что касается таких товаров 06 класса МКТУ как «анкеры, анкерные плиты, болты металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, строительная арматура металлическая, строительные покрытия и облицовка металлические» противопоставленного товарного знака, то следует констатировать, что они также не являются однородными товарам 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №535797.

Так, товары 19 класса МКТУ «конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов» оспариваемого товарного знака представляют собой готовые изделия здание (дом), при этом сделанные не из металла. Потребителями же данного товара выступают лица, желающие получить готовое строение в комплексе.

В свою очередь вышеуказанные товары 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой многочисленные элементы, которые используются при строительстве в качестве крепежей, покрытий, сделанные исключительно из металла.

Таким образом, сопоставляемые товары представляют собой изделия разного вида (готовые здания и изделия металлопроката (или штамповки)), характеризуются разным составом сырья (неметаллические и металлические изделия), имеют разный круг потребителей (лица, желающие получить дом или помещение в комплексе, или бригады, осуществляющие отдельные циклы при строительстве), разные условия реализации (продажа готовых домов осуществляется застройщиками, а продажа изделий в области строительства – оптовыми и розничными продавцами через магазины и строительные рынки). Отдельным критерием однородности для сопоставляемых товаров 19 и 06 класса МКТУ является их цена. Так, цена на готовое

здание или жилой дом несопоставима с ценой на строительные материалы, т.е. превышает ее многократно.

При анализе однородности сравниваемых товаров коллегия также руководствовалась положениями, установленными пунктом 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №198, в соответствии с которыми степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Так, оспариваемы и противопоставленный товарные знаки, предназначенные для маркировки указанных товаров, хоть и являются сходными, вместе с тем характеризуются рядом отличий, в частности, в состав оспариваемого товарного знака включен словесный элемент «ЖИЛОЙ КВАРТАЛ», который непосредственно указывает на область деятельности правообладателя, связанной с возведением зданий и жилых домов, а не с производством изделий металлопроката (или штамповки). Указанное позволяет констатировать отсутствие смешения потенциальным потребителем в гражданском обороте продукции правообладателя и лица, подавшего возражение, представляющей собой, как было указано выше, готовые строения и строительные материалы.

В силу изложенного нет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №535797 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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.