

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 11.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386755, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 386755 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.08.2009 по заявке № 2008708646 с приоритетом от 17.03.2008 в отношении товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Панорама», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 386755 словесное обозначение «ОКНА ПАНОРАМА», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.09.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака по свидетельству № 183491 («ПАНОРАМА»), зарегистрированного, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; блоки оконные; двери металлические; окна металлические; окна створчатые металлические; строительная арматура металлическая» и имеющего более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству № 183491 в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных вышеуказанным товарам 06 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2015, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386755;
- 2) материалы возражения не содержат доказательств использования лицом, подавшим возражение, противопоставленного товарного знака;
- 3) товары 19 класса МКТУ «арматура дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; блоки оконные; двери металлические; окна металлические; окна створчатые металлические; строительная арматура металлическая», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, не являются

однородными, так как они относятся к разным видам и родовым группам товаров, имеют разное назначение, отличаются условиями сбыта и кругом потребителей.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.03.2008) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ОКНА ПАНОРАМА».

При этом указанные слова расположены на разных строках и не образуют между собой единого словосочетания со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов. К тому же слово «ОКНА» было включено в оспариваемый товарный знак только как неохраняемый элемент.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 17.03.2008 в отношении товаров 19 класса МКТУ «арматура дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 183491 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ПАНОРАМА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, из которых буква «О» стилизована под изображение окна.

Следует отметить, что доминирующее положение в данном товарном знаке занимает именно словесный элемент «ПАНОРАМА», так как он легче запоминается, чем стилизованное изображение окна, играющее в этом знаке второстепенную (подчиненную) роль и служащее лишь для графического оформления указанного слова.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; блоки оконные; двери металлические; окна металлические; окна створчатые металлические; строительная арматура металлическая».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных слов – «ПАНОРАМА».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова в этих знаках выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству слов и наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство этих знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что правообладателем в его отзыве никак не оспаривается.

Товары 19 класса МКТУ «арматура дверная балконная; арматура оконная; двери створчатые балконные; окна», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 06 класса МКТУ «арматура строительная металлическая; блоки оконные; двери металлические; окна металлические; окна створчатые металлические; строительная арматура металлическая», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, действительно представляют собой разные виды товаров и отличаются материалом, из которого изготовлены, однако они несомненно 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, то есть являются однородными.

При этом необходимо отметить, что 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.

Что касается довода правообладателя о том, что материалы возражения не содержат доказательств использования лицом, подавшим возражение, противопоставленного товарного знака, то следует отметить, что установление факта использования в соответствии с действующим законодательством того или иного товарного знака никак не является предметом рассмотрения возражения

против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. К тому же фактор реального использования сравниваемых знаков на рынке для тех или иных товаров не имеет никакого значения, так как анализу на однородность подлежат именно товары, сформулированные в перечнях товаров соответствующих регистраций товарных знаков.

В силу данных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленной регистрациях товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных товаров оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 183491.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака по свидетельству № 183491 с более ранним приоритетом несомненно обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386755 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному собственнo пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 11.09.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386755 недействительным полностью.