

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2015, поданное ООО «СпецКлимат», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497462, при этом установлено следующее.

PANORAMIC

Оспариваемый товарный знак «**ПАНОРАМИК**» по заявке №2011713890 с приоритетом от 05.05.2011 зарегистрирован 08.10.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №497462 в отношении товаров 06, 11, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ИнтерФлейм», 123022, Москва, Пресненский вал, 6, корп. 1 (далее - правообладатель).

В Госреестр 07.05.2014 внесена запись о корректировке товаров 11 класса МКТУ следующим образом: устройства для освещения, нагрева, в том числе комнатные камины и печи, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; кондиционеры; увлажнители воздуха (сведения опубликованы 12.06.2014).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №497462 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «PANORAMIC» (переводится с английского языка как «панорамный») активно использовалось различными производителями для обозначения каминов, оснащенных полукруглым панорамным стеклом, задолго до даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №497462;

- основной отличительной особенностью каминов с указанной маркировкой является широкое фронтальное панорамное стекло топки (закругленная форма придает особый эффект зрительного восприятия очага, поскольку угол обзора топки составляет практически 180 градусов);

- описательная маркировка каминной топки Panoramique (франц. - панорамный) фирмы Seguin (Франция) приводилась на страницах тематических печатных изданий - например, на с. 79 журнала «Камины и топки» № 2 (37) за 2008 г., на с. 3 и 9 журнала «Камины и отопление» № 3 (48) за 2010 г., журнал «Камины и отопление» № 1 (51) за 2011 г., журнал «Камины и отопление» №3 (53) за 2011 г.;

- итальянская компания LA NORDICA, специализирующаяся на производстве каминов и печей, представила письмо, в котором сообщила о том, что использовала сходное до степени смешения обозначение «PANORAMICA» с 2010 года;

- в русском языке существует прилагательное «панорамный», образованное от слова «панорама», основное значение которого - вид, открывающийся с высоты, с открытого места;

- основная часть слова «панорамный» созвучна со словесными элементами «PANORAMIC» и «ПАНОРАМИК», поэтому даже для потребителя, не знающего перевода этих слов, очевидно их смысловое значение;

- таким образом, рядовым потребителем оспариваемый товарный знак воспринимается без дополнительных рассуждений и домысливания как прямо (не через ассоциации) описывающий характер товара;

- камины с панорамным стеклом выделены в отдельную категорию панорамных (Panoramic) каминов, что подтверждается прилагаемыми к возражению скриншотами Интернет-страниц различных сайтов;

- кроме того, на прилагаемых к возражению распечатках различных Интернет-сайтов усматривается, что в описании товаров, в названии которых использован словесный элемент «Panoramic», прямо указывается на его особенность - «панорамное стекло»;

- таким образом, товарный знак «PANORAMIC ПАНОРАМИК» воспринимается исключительно как определенная модель, где слово «panoramic» используется для описания панорамного стекла камина;

- по заявлению правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «ИнтерФлейм» в перечень товаров 11 класса МКТУ внесены товары (комнатные камины и печи), исключенные ранее при регистрации товарного знака;

- решение о регистрации товарного знака с исключением из перечня товаров 11 класса МКТУ позиций «комнатные камины и печи» принималось Роспатентом с учетом обращения ООО «Проспект», содержавшего доводы о несоответствии товарного «PANORAMIC ПАНОРАМИК» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- ООО «СпецКлимат» зарегистрировано 21.01.2005 и осуществляет деятельность по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами, в том числе товарами, однородными каминам и печам;

- в настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака предъявлен иск к ООО «СпецКлимат» в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-99150/2015) о прекращении нарушений исключительных прав на товарный знак по свидетельству №497462, а также выплате значительной денежной компенсации за незаконное использование товарного знака «PANORAMIC ПАНОРАМИК»;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «PANORAMIC ПАНОРАМИК» по свидетельству №497462.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №497462 недействительной в отношении товаров 11 класса МКТУ «комнатные камины и печи».

К возражению были приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «ИнтерФлейм», полученная с сайта Федеральной налоговой службы (<http://www.nalog.ru>) [1];

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №497462 из информационного ресурса «Открытые реестры» [2];

- копии страниц журнала «Камины и отопление» (№ 2 (37) за 2008 г., № 3 (48) за 2010 г., № 1 (51) за 2011 г., №3 (53) за 2011 г.) и график выхода журнала за 2011 год [3];

- копия письма LA NORDICA S.p.A от 28.08.2015 с переводом на русский язык [4];

- копия обращения ООО «Проспект» № 012/11 от 28.10.2011 [5];

- копия искового заявления ООО «ИнтерФлейм» к ООО «СпецКлимат» по делу № А40-99150/2015 [6];

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «СпецКлимат», полученная с сайта Федеральной налоговой службы (<http://www.nalog.ru>) [7];

- перевод слова PANORAMIC из электронных словарей: Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal», Новый большой англо-русский словарь (<https://slovari.yandex.ru/panoramic/en-ru>) [8];

- перевод слова из электронного словаря: Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) [9];

- значение слова «панорама» из электронного словаря «Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С. А. Кузнецов». СПб., ред. 2014, <http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop^0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BQ> [10];

- скриншот сайта <http://homedevice.ru/catalog/electricfire/461/648> [11];

- скриншот сайта <http://elit-uyut.ru/elektrokamins/> [12];

- скриншот сайта <http://xn--80aqejg4aah4e.xn--p1ai/index.path=1845&route=product/category> [13];

- скриншот сайта <http://kamin.ru/katalog/> [14];

- скриншот сайта <http://xn--90aixandr.xn--p1ai/Brunner.rf/KAMINY.html> [15];

- скриншот сайта <http://spartherm-ru.ru/> [16];

- скриншот сайта <http://www.meta-russia.ru/category-237.html> [17];

- скриншот сайта <http://magazin-pechkamin.ru/g146983-topki-spartherm> [18];

- скриншот сайта <http://teploguru.rU/kamin/elektricheskie-kaminy.html#i> [19];

- скриншот сайта <http://www.i-kamin.ru/catalogue/topki/panoramnye.html> [20];

- скриншот сайта <http://www.camyn.ru/panoramic-25-ledfx.html> [21];

- скриншот сайта <http://www.mircli.ru/Royal-Flame-Panoramic-25-LED-FX/> [22];

- скриншот сайта <http://fabrikakaminov.ru/katalQg/2Q025/items 472> [23];

- скриншот сайта <http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/panoramic-25-led-elektroochag> [24];

- скриншот сайта <http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/items 1166> [25];

- скриншот сайта <http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/items 471> [26];

- скриншот сайта <http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/panoramic-33-led-quartz-elektroQchag> [27];

- скриншот сайта <http://marketkamin.ru/shop/panoramic-25-led-fx/> [28];

- скриншот сайта <http://pechmir.ru/katalog/elektricheskie-kaminy/alex-bauman/augusta-vista-panoramic-34-fx/> [29];
- скриншот сайта <http://trend-kamin.ru/catalog/topki/panorama-70Q/> [30];
- скриншот сайта <http://www.xn--8sbygdjisik4hg2a.xn--p1ai/item847.html> [31];
- копия инструкции по установке и эксплуатации каминов [32];
- копия договора № 256 от «05» февраля 2015 [33];
- копии товарных накладных [34];
- копия отчета по продажам за период с 01.01.2014 по 06.08.2015 [35];
- копия отчета по продажам за период с 01.01.2014 по 12.08.2015 [36].

В корреспонденции, поступившей 25.03.2016, лицо, подавшее возражение, представило копию решения Роспатента от 27.05.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713890 [37].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №497462 в установленном порядке был ознакомлен с возражением. На заседании коллегии правообладатель в устной форме выразил несогласие с доводами возражения и представил распечатки из сети Интернет, касающиеся каминных топок [38] и словарных определений слов «очаг» и «топка» [39].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.05.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №497462 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Товарный знак по свидетельству №497462 с приоритетом от 05.05.2011

PANORAMIC

представляет словесное обозначение «ПАНОРАМИК», включающее два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака [6] позволяет признать ООО «СпецКлимат» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497462.

Согласно доводам возражения, указанный товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары 11 класса МКТУ «комнатные камины и печи», а именно, указывает на полукруглое панорамное стекло камина.

Слово «PANORAMIC» является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как «панорамный» (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 431). Словесный элемент «ПАНОРАМИК» воспринимается как транслитерация буквами русского языка слова «PANORAMIC».

Прилагательное «панорамный» образовано от существительного «панорама» - 1. Вид, открывающийся с высоты, с открытого места; 2. Больших размеров картина с объемными предметами (макетами) на переднем плане, обычно занимающая стены кругло, с верхним светом здания; 3. В артиллерийских орудиях и реактивных установках: визирный и угломерный оптический прибор (спец.).

С учетом приведенного словарного определения слова «панорама» усматривается, что прилагательное «panoramic» (панорамный) напрямую не относится к товарам 11 класса МКТУ «комнатные камины и печи», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497462.

Словарно-справочных источников, содержащих сведения о том, что слово «panoramic» (панорамный) указывает на конкретные технические характеристики стекла камина, о котором идет речь в возражении, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Что касается довода возражения о том, что различные изготовители каминов и печей используют слово «panoramic» в качестве характерного, устоявшегося определения каминов с панорамным стеклом, коллегия отмечает следующее.

В подтверждение указанного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на рекламные материалы из журналов «Камины и отопление» [3], в которых словесные элементы «Panoramique», «ПАНОРАМА», «Panaramic» размещены по отношению к фотографии каминов точно таким же образом, как и названия других моделей каминов - Laterl, Eventail, ME, 750T, Super, Horizon, Kiteflam, СОНАТА, ПРЕСТО, ПРАГА, СИМФОНΙΑ, СПАРТА, ОБЕРНЕ, ВЕНА, МАЛАХИТ, КВАРЦ, СЕЛЕНИК КАМИЛЛА, ПРИЗМА, СОЖ, Kiteflam, Super, Hexa8, Laterl, 3Faces, ME, 750T



(например:).

В этой связи словесные элементы «Panoramique», «ПАНОРАМА», «Panaramic» воспринимаются не в качестве характеристики каминов с определенными техническими параметрами, а как индивидуализирующий определенную модель камина элемент.

Также лицо, подавшее возражение, ссылается на скриншоты Интернет-страниц сайтов [11-31], на которых содержится указание на «панорамные камины», «камины с панорамным обзором», «камины панорамной формы», «камины с панорамным стеклом» и имеющееся в материалах дела заявки №2011713890 обращение ООО «ПРОСПЕКТ», сопровождающееся распечатками с различных Интернет-сайтов, на которых представлены камины с маркировкой «Panoramic», «Панорама».

Однако указанные скриншоты и распечатки Интернет-сайтов были сделаны позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.12.2015 и 27.10.2011, соответственно), и не содержат ретроспективных данных о том, что камины выпускались/предлагались к продаже до 05.05.2011.

Письмо компании LA NORDICA S.p.A [4] о производстве каминов с маркировкой «MAX PANORAMICA VERDE», «MAX PANORAMICA NERA» с 2010 года имеет декларативный характер и не подтверждено документами, подтверждающими присутствие указанной продукции на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии документов не усматривается, что словесный элемент «panoramica» является устоявшейся характеристикой каминов и печей, которая использовалась различными производителями до даты приоритета товарного знака по свидетельству №497462.

Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №497462 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №497462.