

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2016 (далее – Роспатент), поданное обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп»», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705603, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014705603, поданной 24.02.2014, заявлено словесное обозначение «Панорама», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 37, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 19, 20 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №674913 (приоритет от 02.06.1997), которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя «PANORAMA

S.P.A.» в отношении товаров 06 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06 и услугам 43 классов МКТУ.

В поступившем 15.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы об однородности всех товаров и услуг, испрашиваемых к правовой охране 06, 43 классов МКТУ с товарами 06, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (с учетом перечня, в отношении которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации), является неправомерным;

- экспертиза неправомерно отклонила доводы заявителя о том, что, поскольку противопоставленный товарный знак предоставляет собой словесное обозначение «PANORAMA», выполненное латинскими буквами, а заявитель является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «ПАНОРАМА» (№555131 и №183491), то заявитель имеет исключительное право на использование словесного обозначения «ПАНОРАМА» в отношении товаров и услуг 06, 42 классов МКТУ, и знак по международной регистрации №.674913 не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении этих же товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014705603 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.04.2016, заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данный довод мотивирован тем, что в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило обращение от ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», содержащее копии документов, которые, по мнению вышеуказанного лица, являются доказательством использования им обозначения «Панорама» до даты приоритета заявки №2014705603:

- копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» [1];
- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2016 г. о признании недействительным частично правовой охраны товарного знака № 183491 [2];
- копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [3];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Первый Оконный Завод» от 23.10.2007 [4];
- решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» от 01.09.2008 [5];
- решение № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» от 08.10.2007 [6];
- протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» от 05.12.2007 [7];
- договор от 05.12.2007 купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Первый Оконный Завод» [8];
- свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 16.04.1996 [9];
- учредительный договор о создании Общества с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 04.04.1996 [10];
- учредительный договор о создании Общества с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» от 15.12.1998 [11];
- устав Общества с ограниченной ответственностью «ПАНОРАМА. Алюминиевые строительные системы» [12];
- копия выборочных страниц трудовой книжки Стародубцева И.О. [13];
- договор об оказании рекламных услуг Гугл от 09.06.2014 [14];

- копии фотографий вывесок «Окна ПАНОРАМА» [15];
- договор на размещение рекламы от 24.02.2015 [16];
- договор подряда от 11.02.2014 [17];
- копия рекламного баннера «Окна ПАНОРАМА» на сайте <https://ba.yandex.ru> [18];
- рекомендательное письмо компании ШУКО Интернешнл КГ от 24.11.2001 г. (с переводом на русский язык) [19];
- рекомендательное письмо компании Дорма от 19.11.2014 г. (с переводом на русский язык) [20];
- лицензия на осуществление строительной деятельности от 07.08.1996 [21];
- копии инвойсов компании Deseunick NV (Десеуник НВ) за 1995 год [22];
- копии рекламных материалов окон «ПАНОРАМА» за 1995-1999 годы [23];
- сертификат соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» от 27.12.2012 [24];
- сертификат соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» от 01.10.2012 [25];
- сертификат соответствия продукции ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» от 27.12.2012 [26];
- благодарственное письмо Губернатора Санкт-Петербурга В.А. Яковлева в адрес ООО «Панорама» [27];
- распечатка реестра доменных имен whois-service.ru/ в отношении доменного имени «oknapanorama.ru» [28];
- копии страниц Интернет-сайта ООО «ПАНОРАМА» по адресу: <http://vwww.oknapanorama.ru/kompaniya/about/> [29];
- копии страниц Интернет-сайта ООО «ПАНОРАМА» по адресу: <http://www.oknapanorama.ru/kompaniya/nashi-raboty/> [30];
- копии страниц Интернет-сайта ООО «ПАНОРАМА» по адресу: <http://www.oknapanorama.ru/otzyvy/> [31];
- рекламный буклет компании «ПАНОРАМА. Алюминиевые и строительные системы» [32];

- копии наград, дипломов и грамот ООО «ПАНОРАМА. Оконные и дверные системы» [33].

В связи с данным обстоятельством заседание коллегии было перенесено на более поздний срок.

Заявитель, ознакомившись с новыми основаниями, отзыв на них не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.02.2014) поступления заявки №2014705603 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Панорама», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является фонетически и семантически тождественным обозначению «Панорама», используемому группой компаний «ПАНОРАМА» в своей хозяйственной деятельности до даты приоритета рассматриваемой заявки.

Согласно материалам, представленным ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод», 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»), что подтверждается представленными материалами [1, 3 - 13].

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-VMБ-Инвест, финансовая компания «Балт-Груп» [19-20, 22-23, 27, 29-33].

Таким образом, представленные ООО «ПАНОРАМА. Оконный завод» материалы 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 подачи рассматриваемой заявки, приобрело известность среди потребителей и, благодаря его интенсивному использованию, стало ассоциироваться с группой компаний «ПАНОРАМА», но не с заявителем, тем более при отсутствии сведений об использовании заявителем этого обозначения как до даты приоритета рассматриваемой заявки, так и после нее.

Как следует из материалов, рассмотренных выше, 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 товарами 06, 19 и частью услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки, связанных со строительной деятельностью.

В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров, что свидетельствует о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №674913 представляет собой словесное обозначение «PANORAMA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам, слово «panorama» с ряда европейских языков (английский, французский, испанский, итальянский и др.) переводится как «панорама, вид».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №674913 показал, что они являются фонетически и семантически тождественными.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых перечней показал следующее.

Коллегия отмечает, что в связи с высокой степенью сходства знаков, расширяется диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Это обусловлено высоким риском смешения товаров, маркированных фонетически и семантически тождественными обозначениями.

Таким образом, товары 06 класса МКТУ сравниваемых перечней признаются однородными, поскольку в перечне противопоставленного знака присутствует позиция «produits métalliques compris dans cette classe / металлические изделия, включенные в этот класс», являющаяся родовым понятием по отношению к товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки.

Услуги 43 класса МКТУ (закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом), в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, однородны услугам 42 класса МКТУ (Services de restauration (alimentation), restaurants en libre-service, cantines, bars, rôtisseries, snack-bars / Услуги питания (продукты питания), рестораны самообслуживания, столовые, бары, грили, закусочные), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации

противопоставленному знаку, поскольку либо совпадают с ними, либо относятся к общей родовой группе «услуги питания».

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для товаров 06, 19 и части услуг 37, 42, 43 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что знак по международной регистрации №674913 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с тем, что заявитель является правообладателем товарного знака со словесным элементом «ПАНОРАМА» по свидетельствам №555131 и №183491, то коллегия полагает, что противопоставление знака по международной регистрации №674913 правомерно, поскольку приоритет (02.06.1997) данной регистрации старше, чем приоритеты (13.03.2014 и 14.04.1998) товарных знаков заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2016, изменить решение Роспатента от 18.02.2016, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014705603.