

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Маргон», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700281, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение « ПАНОРАМА PANORAMA » по заявке №2022700281 с приоритетом от 10.01.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700281 в отношении части товаров 32 класса МКТУ. Для другой части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком [1] «» зарегистрированным под №183491 с приоритетом от 14.04.1998 и с товарным знаком [2] «» зарегистрированным под №555131 с приоритетом от 13.03.2014, на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, город Уфа, в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2023, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, которые, в отличие от заявленного словесного обозначения, являются комбинированными и включают в себя два словесных элемента, имеющих самостоятельные значения «ПАН» и «РАМА», отличные от смыслового значения слова «ПАНОРАМА».

Таким образом, заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по смыслу и произношению, восприятие которых не имеет однозначного характера и требует домысливания в отношении различных ассоциаций сочетания слов «ПАН» и «РАМА».

Также заявитель обращает внимание на изобразительный элемент, присутствующий в противопоставленных товарных знаках, семантически связанный со словом «РАМА», косвенным образом указывающий на область деятельности их правообладателя, связанную с ремонтом, строительством и продажей строительных материалов.

Заявитель также отмечает, что противопоставленные знаки не охраняются в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, что означает, что их правообладатель не занимается производством соответствующих товаров, в

отличие от заявителя, который занимается производством товаров 32, 33 классов МКТУ, однако не претендует на услуги, связанные с продвижением продукции третьих лиц.

Заявитель указывает на то, что в данном случае нет опасности смешения товаров и услуг, поскольку в продовольственных магазинах продаются напитки разных производителей под разными брендами. Для того, чтобы потребитель мог связать между собой производителя товаров и лицо, занимающееся продажей товаров, необходимо соблюдение ряда условий: наличие на рынке товаров под этим брендом, его известность, информированность потребителя о том, что товар под этим брендом производит конкретный производитель (продавец товара), а также о том, что в данном магазине продаются товары данного производителя. К этому следует добавить, что название торговой точки должно быть идентично или близким к идентичному с брендом товара.

Поскольку в данном случае между сравниваемыми обозначениями имеются существенные различия, нет оснований для установления потребителями однозначной связи между услугами 35 класса МКТУ, включая продажу алкогольных напитков и продовольственных товаров, и товарами 32, 33 класса МКТУ, маркированными заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700281 в отношении всех заявленных товаров.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 30.01.2024, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом от 13.02.2024 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2023».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2024 года по делу №СИП-527/2024 решение Роспатента от 13.02.2024 года, которым было оставлено в силе решение Роспатента от 26.07.2023 года в части отказа в

государственной регистрации обозначения по заявке №2022700281 в качестве товарного знака, отменено.

При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В корреспонденции, поступившей в ведомство 14.11.2024, приложен оригинал соглашения о сосуществовании товарных знаков между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №555131 и №183491.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.01.2022) заявки №2022700281 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с

согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.


В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное

обозначение « ПАНОРАМА PANORAMA », включающее словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в одну строку. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022700281 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.

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

Противопоставленный товарный знак « ПАН  РАМА » [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ПАНОРАМА», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «О» представлена в виде наклоненного квадрата, внутри которого изображен элемент в виде окна. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, красного, белого цветов, в том числе отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « ПАН  РАМА » [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ПАНОРАМА», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «О» представлена в виде наклоненного квадрата, внутри которого изображен элемент в виде окна. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, розового, белого цветов, в том числе отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится заключение заявителем с правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] соглашения о сосуществовании товарных знаков, в котором отмечено, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В этой связи необходимо отметить следующее. Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения « ПАНОРАМА PANORAMA » / « ПАН РАМА » и « ПАН РАМА » не тождественны.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№555131, 183491 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№555131, 183491 для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие соглашения о сосуществовании устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака « ПАНОРАМА PANORAMA » для товаров 32, 33 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022700281 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2023, изменить решение Роспатента от 26.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700281.