

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 04.09.2015, поданное ООО Торговый Дом «Белая гвардия», 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 04.09.2015 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 каминов для обозначения определенной модели каминов 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.;

- таким образом, товарный знак «PANORAMIC ПАНОРАМИК» воспринимается исключительно как определенная модель, где слово «panoramic» используется для описания каминной панорамной дверцы;

- 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 Торговый Дом «Белая гвардия» зарегистрировано 30.10.2014 и осуществляет торговлю водопроводным и отопительным оборудованием;

- в настоящее время правообладателем товарного знака «PANORAMIC ПАНОРАМИК» предъявлен иск к ООО Торговый Дом «Белая гвардия» в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-99157/2015) 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 использованием сайта Федеральной налоговой службы (<http://www.nalog.ru>) [1];

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

- копия обращения ООО «Проспект» № 012/11 от 28.10.2011 [3];

- копия искового заявления ООО «ИнтерФлейм» к ООО Торговый Дом «Белая гвардия» [4];

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО ТД «Белая гвардия», полученная с использованием сайта Федеральной налоговой службы (<http://www.nalog.ru>) [5];

- копия обложки и одной страницы журнала «Камины и отопление» № 2 (37) за 2008 г. [6];

- копия обложки и двух страниц журнала «Камины и отопление» № 3 (48) за 2010 г. [7];

- копия обложки и одной страницы журнал «Камины и отопление» № 1 (51) за 2011 г. [8],

- копия обложки и трех страниц журнал «Камины и отопление» №3 (53) за 2011 г. [9];

- график выхода журналов в 2011 году [10].

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 23.12.2015, дополнило возражение нижеследующим:

- в русском языке существует прилагательное «панорамный», образованное от слова «панорама», основное значение которого - вид, открывающийся с высоты, с открытого места (приложена распечатка Нового большого англо-русского словаря с сайта <https://slovari.yandex.ru/panoramic/en-ru> [11]);

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

- камины с панорамным стеклом выделены в отдельную категорию панорамных (Panoramic) каминов, что подтверждается прилагаемыми скриншотами Интернет-страниц следующих сайтов:

<http://homedevice.ru/catalog/electricfire/461/648> [12];

<http://elit-uyut.ru/elektrokamins/> [13];

<http://xn-80aqejg4aah4e.xn-p1ai/index.path=18> [14];

45&route=product/category [15];

<http://kamin.ru/katalog/> [16];

[http://xn--90a-ixa-ndr.xn--plai/Brunner.rf/KAMI NY.htm](http://xn--90a-ixa-ndr.xn--plai/Brunner.rf/KAMI%20NY.htm) [17];

<http://spartherm-ru.ru/> [18];

<http://www.meta-russia.ru/category-237.html> [19];

<http://magazin-pechkamin.ru/g146983-topki-spartherm> [20];

<http://teploguru.ru/kamin/elektricheskie-kaminy.html#i> [21];

<http://www.i-kamin.ru/catalogue/topki/panoramnye.html> [22];

<http://www.camyn.ru/panoramic-25-leclfx.html> [23];

<http://www.mircli.ru/Royal-Flame-Panoramic-25-LED-FX/> [24];

<http://fabrikakaminov.ru/katalog/2QQ25/items472> [25];

<http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/panoramic-25-led-elektroochag> [26];

<http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/items1166> [27];

<http://fabrikakaminov.ru/katalog/20025/items471> [28];

<http://fabrikakaminov.ru/katalog/20Q25/panoramic-33-led-quartz-elektroochag> [29];

<http://marketskamin.ru/shop/panoramic-25-led-fx/> [30];

<http://pechmir.ru/katalog/elektricheskie-kaminy/alex-bauman/augusta-vista-panoramic-34-fx/> [31];

<http://trend-kamin.ru/catalog/topki/panorama-700/> [32];

<http://www.люстры-камины.рф/item847.html> [33].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №497462 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- в представленных лицом, подавшим возражение, документах не содержатся сведения об использовании различными лицами товарного знака по свидетельству №497462 для обозначения вида или свойства топки или очага до даты его приоритета;

- в приложенных к возражению журналах «Камины и топки» [6-9] модели каминов Panoramique или ПАНОРАМА указаны в ряду других моделей - Laterl, Eventail, ME, 750T, Super, Horizon, Kiteflam, СОНАТА, ПРЕСТО, ПРАГА, СИМФОНИЯ, СПАРТА, ОБЕРНЕ, ВЕНА, МАЛАХИТ, КВАРЦ, СЕЛЕНИК КАМИЛЛА, ПРИЗМА, СОЖ, Kiteflam, Super, Неха8, Laterl, 3Faces, ME, 750T, которые будут рассматриваться российским потребителем именно как товарные знаки, отличающие различные товары.

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

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 хвалебный 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 [4] позволяет признать ООО Торговый Дом «Белая гвардия» 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 панорамное стекло, дверцу или топку камина/печи.

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, дверцы, либо топки печи или камина, о которых 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 данных товаров, коллегия отмечает следующее.

В подтверждение указанного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на рекламные материалы из журналов «Камины и отопление» [6-9], 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, СИМФОНИЯ, 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 [12-33], на которых содержится указание на «панорамные камины», «камины с панорамным обзором», «камины панорамной формы», и имеющееся в материалах дела заявки №2011713890 обращение ООО «ПРОСПЕКТ», сопровождающееся распечатками с различных Интернет-сайтов, на которых представлены камины с маркировкой «Panaramic», «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.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии документов не усматривается, что словесный элемент «panoramіc» 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 04.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №497462.