

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 07.08.2013, поданное компанией ПАНДОРА А/С, Дания (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480424, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011707093 с приоритетом от 14.03.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.02.2013 за №480424 на имя Рывкиной Ларисы Ильиничны, Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 14 и услуг 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «ЛАРЧИК ПАНДОРЫ» в стандартном шрифтовом исполнении.

В поступившем возражении от 07.08.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ со знаками «PANDORA/ПАНДОРА» по международным регистрациям №№979859, 1004640 и 1074499[1-3], имеющими

более ранний приоритет, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку оспариваемый знак содержит фонетически сходный с противопоставленными знаками «PANDORA/ПАНДОРА» словесный элемент «ПАНДОРЫ», который является сильным элементом в словосочетании «ЛАРЧИК ПАНДОРЫ»;

- графическое сходство знаков выражается в их выполнении буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом;

- смысловое сходство обозначений обусловлено тем, что обозначение «ЛАРЧИК ПАНДОРЫ» неразрывно связано с именем богини древнегреческой мифологии Пандоры, которая из любопытства открыла волшебный ларец и выпустила все беды и несчастья людей;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 14 класса МКТУ, противопоставленные знаки также зарегистрированы для товаров 14 класса МКТУ, которые являются однородными, поскольку совпадают по виду, родовой группе, назначению, условиям реализации и кругу потребителей;

- датская компания ПАНДОРА А/С была основана в 1982 году, производство знаменитых браслетов, позволяющих каждому покупателю создать свой уникальный дизайн, началось в 2000 году;

- на дату приоритета оспариваемого знака в России было открыто 6 магазинов PANDORA по реализации оригинальной ювелирной продукции в крупнейших торговых центрах страны, уже в 2011 году объем реализации продукции под знаками «PANDORA/ПАНДОРА» составил порядка 136 тысяч изделий;

- с 2010 года ПАНДОРА А/С проводит активные маркетинговые мероприятия по продвижению товаров в России, которые включают рекламу на радио, в газетах, журналах, в торговых центрах;

- активное использование знаков «PANDORA/ПАНДОРА» в отношении продукции 14 класса МКТУ, которые являются сходными с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированным в отношении тех же товаров, способно

привести к смещению производителей этой продукции российскими потребителями;

- правообладатель оспариваемого товарного знака имеет сайт в сети Интернет, который используется как Интернет-магазин по реализации ювелирной продукции в стиле Пандора, при этом дизайн продаваемых изделий повторяет дизайн продукции лица, подавшего возражение, в частности, полностью скопирована оригинальная технология создания индивидуального браслета;

- правообладатель не мог не знать о существовании всемирно известной ювелирной продукции под маркой «PANDORA/ПАНДОРА».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480424 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы РОМАРИН международных регистраций №№979859, 1004640, 1074499 [1];
- распечатка из открытых реестров товарного знака №480424 [2];
- информация о компании ПАНДОРА А/С [3];
- копия протокола осмотра сайта www.pandora4u.ru [4];
- копия протокола осмотра продукции, приобретенной через сайт www.pandora4u.ru [5];
- рекламные материалы [6];
- фотографии магазинов ПАНДОРА в России [7];
- письмо дистрибьютера и лицензиата датской компании Пандора А/С в России ЗАО «ПанКлуб» [8];
- выписка из дистрибьюционного договора между PANDORA CEE Jewelry CEE SP.Zoo (Польша) и ЗАО «ПанКлуб» от 15.04.2010 [9];
- копия лицензионного договора [10];

- письмо ПАНДОРА А/С, подтверждающее полномочия PANDORA CEE Jewelry CEE SP.Zoo (Польша) на заключение дистрибьютерских соглашений в РФ [11];

- информация с сайта www.pandora4u.ru сети Интернет о предложении к продаже ювелирных изделий с указанием их стоимости [12];

- информация с сайта www.pandora.net сети Интернет о предложении к продаже ювелирных изделий с указанием их стоимости [13];

- материалы из маркетингового исследования компании ПАНДОРА А/С относительно уровня узнаваемости товарного знака в России [14];

- информация из сети Интернет относительно слов «ПАНДОРА» и «Ящик Пандоры» [15];

- выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Рывкиной Л.И. [16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый знак представляет собой словосочетание, которое в силу своего семантического значения не может ввести потребителя в заблуждение относительно товара;

- не имеют отношения к предмету возражения ссылки на использование правообладателем технологии создания ювелирных изделий, формы и способов крепления подвесок;

- обозначения ЛАРЧИК ПАНДОРЫ и ПАНДОРА отличаются фонетически, семантически и графически;

- о том, что словосочетание «ЛАРЕЦ ПАНДОРЫ» является устойчивым, свидетельствует тот факт, что при запросе в Яндексе, выдается более 35000 различных ссылок с таким словосочетанием, в том числе эта фраза присутствует в словарных статьях, посвященных греческой богине Пандоре;

- в словосочетании ЛАРЧИК ПАНДОРЫ именно слово ЛАРЧИК является основным элементом, поскольку описывает конкретный предмет материального мира в отличие от слова Пандоры, являющимся определением к нему;

- Пандора, вопреки утверждениям лица, подавшего возражение, известна не только тем, что открыла волшебный ларец, но и многими другими характеристиками.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480424.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.03.2011) 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛАРЧИК ПАНДОРЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 14 и услуг 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ знаков [1-3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой словесное обозначение «PANDORA», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита, причем в одном знаке над буквой «О» расположено стилизованное изображение короны. Знаки зарегистрированы для товаров 03, 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак [3] представляет собой слово «ПАНДОРА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Сравнение обозначений «ЛАРЧИК ПАНДОРЫ», «PANDORA» и «ПАНДОРА» по фонетическому признаку сходства словесных обозначений показывает, что они отличаются количеством слов, слогов и звуков. Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет того, что в сознании потребителя «Ларчик Пандоры» неразрывно связан с богиней Пандорой, которая из-за своего любопытства открыла волшебный ящик (ларец) и выпустила людские беды и несчастья. Таким образом, имеет место семантическое сходство сопоставляемых обозначений, которое в данном случае становится решающим фактором при установлении сходства сравниваемых словесных обозначений между собой. Что касается графического сходства, которое относится к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, то в сложившейся ситуации факт наличия или отсутствия сходства знаков по графическому критерию сходства не может оказать существенного влияния на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №480424 и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду, одной родовой группе – ювелирные изделия,

бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы, могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одни условия сбыта и один круг потребителей, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, установленное сходство товарного знака по свидетельству №480424 до степени смешения с противопоставленными лицом, подавшим возражение, знаками [1-3] в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует также требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №480424, обозначение «ЛАРЧИК ПАНДОРЫ» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации с ювелирной продукцией известной датской компании PANDORA A/S, то материалами возражения не доказана вероятность возникновения у российского потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №480424 устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных этим товарным знаком, с лицом, подавшим возражение – компанией PANDORA A/S.

В подтверждение широкой известности в России и мире ювелирных изделий датской компании PANDORA A/S и активного использования обозначений «PANDORA/ПАНДОРА» лицом, подавшим возражение, были представлены рекламные материалы [6], фотографии магазинов [7], распечатка с сайта www.pandora.net [13] и материалы маркетингового исследования [14], которые либо не имеют даты, либо эта дата является более поздней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Информация об открытии в России 6 магазинов PANDORA по состоянию на 01.01.2011 и проведении маркетинговых мероприятий, направленных на повышение уровня известности продукции, маркированной знаками «PANDORA/ПАНДОРА», приведенная в письме дистрибьютера и лицензиата датской компании [8], носит декларативный характер и не подтверждена фактическими данными.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что товарный знак по свидетельству №480424 на дату его приоритета порождал в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствовало действительности. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.08.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480424 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.