

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 29.07.2015, поданное ООО «Завод опытного приборостроения», г.Калуга (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1176229, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак «Pandoras Vox» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 08.08.2013 за № 1176229 в отношении товаров 06, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «Hüwel Jan», Германия. В настоящее время владельцем знака является компания Christie Digital Systems USA, Inc., США (далее – правообладатель).

В поступившем 29.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1176229 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком «PANDORA» по свидетельству №478935, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- товары 11 класса МКТУ «lighting equipment (осветительное оборудование)», указанные в перечне международной регистрации №1176229, однородны товарам

11 класса МКТУ «лампы электрические; люстры; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приспособление противоослепляющее для автомобилистов (осветительное оборудование); прожекторы подводные; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари осветительные», приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №478935;

- сходство сравниваемых словесных знаков «PANDORA» и «Pandoras Box» основано на общем ассоциировании их друг с другом;

- оспариваемый знак «Pandoras Box» в переводе с английского языка означает «ящик Пандоры» и неразрывно связан с именем девушки «PANDORA» (Пандора), созданной Гефестом из земли и воды, которая из любопытства открыла ящик (ларец), содержащий все человеческие несчастья, и выпустила их;

- сравниваемые обозначения будут восприниматься потребителем как варианты товарного знака, принадлежащие одному и тому же производителю товаров;

- лицо, подавшее возражение, производит, продает и рекламирует под товарным знаком «PANDORA» различные виды осветительного оборудования и является единственным в России разработчиком и изготовителем уникальных осветительных светодиодных приборов и устройств, предназначенных для уличного освещения и освещения помещений.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1176229 в отношении части товаров 11 класса МКТУ «lighting equipment (осветительное оборудование)».

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии из Большой иллюстрированной энциклопедии, М., АСТ: Астрель, 2010, титульный лист и стр. 479, 480 (1);
- копии из Энциклопедии Википедия (2);
- копия сертификата соответствия товара под обозначением «Pandora» (3);
- копия договора поставки № 87-п/2012 светильников «Pandora» (4);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплаты по Договору №87-п/2012 (5);
- копия договора поставки № 02-07/02-П светильников Pandora LED (6);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату по Договору №02-07/02-П (7);
- копии рекламной страницы на веб-сайте www.pandora-led.ru (7);
- рекламный буклет светильников PANDORA LED (8).

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты международной регистрации (08.08.2013) знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно представленным в возражении документам (3-8) лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и продажи осветительных приборов и устройств под обозначением «Pandora». В этой связи, ООО «Завод опытного приборостроения» признано заинтересованным лицом в подаче возражения.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1176229 представляет собой словесное обозначение «Pandoras Box», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №478935 является словесным и состоит из слова «PANDORA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного знаков коллегией было установлено следующее.

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак «PANDORA» фонетически полностью входит в состав первого словесного элемента «Pandoras» оспариваемого знака, сравниваемые знаки существенно отличаются по звуковому признаку сходства за счет разного количества слов, слогов, букв в обозначениях. Значительно увеличивается длина словесной части оспариваемого товарного знака за счет наличия в нем двух словесных элементов, что обуславливает их существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения, по сравнению с обычным словом «PANDORA».

Учитывая изложенное, сравниваемые знаки фонетически являются несходными.

Что касается семантического критерия сходства, сопоставляемые знаки также являются несходными.

Словесный элемент «PANDORA» противопоставленного товарного знака, согласно Энциклопедическому словарю, 1998 г. (<http://поискслов.рф/term/>) в греческой мифологии женщина, созданная Гефестом по воле Зевса в наказание людям за похищение Прометеем огня у богов.

Словосочетание «Pandoras Box» оспариваемого знака в переводе с английского языка означающее «ящик Пандоры», обладает самостоятельным значением, отличающимся от значения слова «PANDORA», поскольку по смыслу ассоциируется с неким сосудом или ящиком, являющимся источником всяких бедствий и несчастий.

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В силу того факта, что анализируемые обозначения являются словесными, решающее влияние на вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения будет иметь отсутствие сходства по семантическому и звуковому признакам.

Вместе с этим, возможно отметить отличия между сравниваемыми обозначениями и по графическому признаку сходства вследствие различий использованных при их написании шрифтов и количества элементов.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несхождении оспариваемого знака и противопоставленного ему товарного знака.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить следующее. Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что товары 11 класса МКТУ «lighting equipment (осветительное оборудование)» оспариваемой регистрации однородны товарам 11 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одному родовому понятию «осветительное оборудование», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Однако, однородность товаров не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации №1176229 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу установленного выше отсутствия сходства сравниваемых знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2015, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1176229.