

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 07.10.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219192, поданное компанией Феноменон Эйджентс Лимитед, Сингапур (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2002704834/50 с приоритетом от 22.02.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.08.2002 за № 219192 на имя компании Акай Юниверсал Индастрис Лтд., Гонг-Конг (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «AKAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.10.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219192, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования компании Akai Electric Co., Ltd.,

используемого ею с 1929 года и широко известного в мире и в Российской Федерации в отношении разнообразной радиоэлектронной продукции. Известность словесного обозначения АКАИ в качестве средства идентификации японской компании Akai Electric Co., Ltd. предопределяет противоречие оспариваемой регистрации положениям пункта 2 статьи 6 Закона как способной ввести потребителя в заблуждение относительно как производителя товара, так и места происхождения товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №219192 товарного знака «АКАИ» недействительной полностью.

К возражению приложены материалы, подтверждающие изложенные в нем доводы.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, в частности, указал, что утверждения лица, подавшего возражение, носят декларативный характер. К отзыву приложены материалы, иллюстрирующие доводы правообладателя.

На основании анализа документов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, Палатой по патентным спорам было принято решение от 28.06.2006 об отказе в удовлетворении возражения от 07.10.2005 и сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству №219192.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2011 по делу №А40-61877/06-133-425 решение Роспатента от 28.06.2006, которым отказано в удовлетворении возражения компании Феноменон Эйджентс Лимитед от 07.10.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219192, было признано незаконным.

Таким образом, возражение от 07.10.2005 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение.

В адреса представителей сторон, участвовавших в рассмотрении возражения, а также в юридический адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления (форма 824) о дате заседания коллегии по рассмотрению

указанного возражения, назначенного на 06.06.2011, которые были получены участниками предыдущего рассмотрения (представителями сторон), о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах дела почтовые уведомления о вручении, однако на заседание коллегии представители сторон не явились.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки № 2002704834/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Согласно пункту (14.4.1) Правил, если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в пункте 2.3(2.1) Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие

другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Товарный знак по свидетельству №219192, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «AKAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2011 по делу №А40-61877/06-133-425, в котором дана оценка имеющихся в деле доказательств, было установлено, что товарный знак «AKAI» по свидетельству №219192 с приоритетом от 22.02.2002 не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона, в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 07.10.2005.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.10.2005 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №219192 недействительным полностью.