

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 25.03.2004 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2002711208/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВАЙЯ», г.Иваново (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2002711208/50(898798) с приоритетом от 05.06.2002 была подана Обществом с ограниченной ответственностью «АВАЙЯ» с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения для товаров 07, 09, 11 и 15 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FUNAI» (транслитерация «ФУНАЙ») – изобретенное слово, не имеющее смыслового значения. Заявленное обозначение выполнено в латинице типографским способом.

При этом было представлено письмо компании «FUNAI electric Co., LTD.», из которого следует, что данная компания дала распоряжение компании «Авайя», г. Иваново, подать заявку на регистрацию обозначения «ФУНАЙ» в качестве товарного знака. При этом после регистрации соответствующего товарного знака он должен быть передан компании «FUNAI electric Co., LTD.».

Федеральным институтом промышленной собственности 19.03.2003 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное ее несоответствием требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение способна ввести потребителя в заблуждение, поскольку воспроизводит название всемирно известной японской фирмы «FUNAI electric» (Фунай Электрик Компании Лимитед),

являющейся также правообладателем охраняемого в Российской Федерации товарного знака «FUNAI» по свидетельству № 92795 с приоритетом от 20.04.1990 в отношении товаров 07, 09, 11, 15 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором ООО «АВАЙЯ» было выражено несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим:

- заявленное обозначение само по себе не обладает какой-либо семантикой и, следовательно, само по себе не может вводить потребителя в заблуждение. Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не основано на положениях Закона.

- заявителем было представлено письмо-согласие компании Фунай Электрик Ко., Лтд, правообладателя регистрации № 92795, в котором поясняется, что заявитель является партнером данной компании и правообладатель не возражает против регистрации товарного знака «FUNAI» на имя заявителя.

- действие регистрации товарного знака № 92795 было досрочно частично прекращено на основании решения Палаты по патентным спорам от 23.01.2004 в связи с неиспользованием. Таким образом, отсутствуют основания для применения положений пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного, в возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 09.04.1997 № 177/50 тз на 2 л.,

2. письмо компании «FUNAI electric Co., LTD.» с переводом на 2 л.,

3. решение Палаты по патентным спорам от 16.08.2005 о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака № 92795 на 7 л.,

4. свидетельство на товарный знак № 296982 на 1 л.

При этом 20.07.2005 в установленном порядке в материалы заявки были внесены изменения в части, касающейся заявителя, в результате чего на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 19.10.2006, заявителем по заявке № 2002711208/50 являлась компания ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, Юнит 918, Блок «А», Александра Индастриал Билдинг, 1064 – 1066 Тунг Чау Вест Стрит, Лай Чи Кок, Коулун, Гонконг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам не находит доводы заявителя убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, и введенных в действие с 29.02.96 (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.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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(2) 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 пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «FUNAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании черного и белого цветов в отношении товаров 07, 09, 11 и 15 классов МКТУ.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что словесный элемент «FUNAI» отсутствует в иностранных языках, использующих латиницу, в качестве самостоятельной лексической единицы, обладающей семантикой.

Вместе с тем, данный элемент воспроизводит различительную часть фирменного наименования известной японской фирмы Funai Electric.Co.,Ltd.

Компания Funai Electric.Co., Ltd. была основана в августе 1961г. в городе Осака, Япония. В феврале 1999 г. корпорация FUNAI была внесена в список на Фондовой бирже Осаки.

Funai Electric Co., Ltd. производит самое различное оборудование: коммуникационное, информационное, аудио-видео аппаратуру, промышленные и бытовые электроприборы, климатическое оборудование. При этом высокое качество продукции и ее конкурентоспособность на мировом рынке получила всемирное признание.

Товарный знак имеет определенное назначение – индивидуализация конкретных товаров конкретного производителя.

Учитывая неразрывную связь между товарным знаком и товаром, любая информация, содержащаяся в знаке, воспринимается потребителем как информация о маркируемом товаре или его изготовителе.

Таким образом, обозначение, воспроизводящее фирменное наименование (или его часть) компании, товары которой хорошо известны на территории

Российской Федерации, и приобрели определенную репутацию, воспринимается как принадлежащее данной компании.

В этой связи, товары, сопровождаемые обозначением «FUNAI» российским потребителем будут восприниматься как произведенные компанией Funai Electric.Co., Ltd., что в рассматриваемом случае не соответствует действительности и будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

При чем данное восприятие тем более вероятно в свете того, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров, представляющих собой различные приборы и инструменты, разнообразное оборудование.

Что касается представленных дополнительных материалов, то необходимо отметить следующее.

Представленное письмо компании Funai Electric Co., Ltd. не может служить основанием для снятия оснований для отказа в регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона. Данное письмо никаким образом не влияет на восприятие потребителем товаров, сопровождаемых обозначением «FUNAI», как изготовленных всемирно известной японской корпорацией.

Кроме того, необходимо учитывать, что в результате внесения изменений в материалы заявки на дату рассмотрения поступившего возражения заявителем являлась компания ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, Гонконг, а не упоминаемое в письме ООО «АВАЙЯ».

Наличие регистрации товарного знака по свидетельству № 296982 на имя ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД также не может рассматриваться как позволяющее предоставить правовую охрану заявленному обозначению.

Материалы, свидетельствующие о том, что товары, сопровождаемые обозначением со словесным элементом «FUNAI», воспринимаются российским потребителем как имеющие отношение к ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД или ООО «АВАЙЯ» в поданном возражении отсутствуют.

В этой связи, Палата по патентным спорам считает возможным признать заявленное обозначение несоответствующим требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Наличие оснований для признания заявленного обозначения, не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, позволяет не анализировать заявленное обозначение на предмет его соответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона. При этом заявленное словесное обозначение действительно воспроизводит словесный элемент комбинированного обозначения регистрации №92795.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 23.10.2003, и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, были известны и учтены коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2004, оставить в силе решение экспертизы от 19.03.2003.