

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.11.2005, поданное компанией Тохатсу Корпорейшн, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ТОНАТСU outboards» по свидетельству № 291295, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ТОНАТСU outboards» с приоритетом от 02.10.2003 по заявке № 2003719975/50 произведена 24.06.2005 за № 291295 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Франкарди», 192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 13, лит. А, пом. 3Н (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 класса МКТУ: двигатели, включенные в 07 класс; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы пневматические для управления моторами и двигателями; моторы лодочные (в том числе подвесные лодочные моторы); регуляторы скорости (числа оборотов) для машин и двигателей. Словесный элемент «outboards» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения летящей птицы и словесного элемента «ТОНАТСU outboards» в двухстрочном написании, искусственно сконструированное словосочетание, семантически нейтральное по отношению к маркируемой продукции.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.11.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 291295 комбинированного товарного знака со словесным элементом «ТОНАТСU outboards» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение воспроизводит обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки лодочных моторов и другой силовой продукции, известной на российском рынке ранее даты подачи заявки;

- словесный элемент «TOHATSU» является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- фирменное наименование с оригинальной частью «TOHATSU» зарегистрировано в Японии в 1932 году;

- согласно сведениям реестра г. Токио предметом деятельности фирмы является производство, техническое обслуживание, оптовая и розничная продажа лодочных двигателей, мотоциклетных двигателей, запасных частей к ним и другой силовой продукции;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем ряда регистраций товарных знаков в Японии, США, Китае, Гонк-Конге, а также ряда международных регистраций в период с 1981 по 2004 годы;

- компания SUMEKO OY и ее российский представитель ООО «СУМЕКО» являются эксклюзивными дистрибьюторами лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку длительное присутствие на российском рынке обозначения, идентифицирующего товары лица, подавшего возражение, является предпосылкой для возникновения у потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными знаком «TOHATSU outboards», и производителем — японской фирмой TOHATSU CORPORATION.

В силу изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «TOHATSU outboards» по свидетельству № 291295 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из торгового реестра г. Токио на 12 л. [1];
- статья «В лучших традициях БУСИДО» из журнала «КиЯ» № 3 (195) 2005 на 2 л. [2];
- рекламный буклет TOHATSU Гарантированная надежность на 3 л. [3];
- сведения о регистрации товарных знаков TOHATSU CORPORATION на 16 л. [4];
- сведения фирмы SUMEKO OY о продажах в России на 2 л. [5];
- регистрационные карточки двигателей на 11 л. [6];
- гарантийная инструкция на 3 л. [7];
- документальное подтверждение конкретных продаж в России на 4 л. [8];
- рекламный каталог TOHATSU на 3 л. [9];
- претензия и исковое заявление ООО «ТД Франкарди» на 5 л. [10];
- хронологическая справка о корпорации TOHATSU CORPORATION на 19 л. [12].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения и просьба отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «TOHATSU» по свидетельству № 291295.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в отношении товаров 7 класса МКТУ семантически нейтрален, не указывает на свойства, качество, количество, на время, место и способ производства или сбыта товаров, вследствие своей изначальной различительной способности не может быть ложным или вводить потребителя в заблуждение;

- утверждение лица, подавшего возражение, о нарушении пункта 3 статьи 6 Закона с приведенными доказательствами в виде длительного присутствия на российском рынке обозначения, идентифицирующего товары фирмы TOHATSU CORPORATION, которое, по мнению лица, подавшего возражение, является предпосылкой для возникновения у потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными знаком и производителем – японской фирмой, следует признать не относящимися к доказательству нарушения пункта 3 статьи 6 Закона и не подлежащими анализу;

- оспариваемый товарный знак не является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, выполненному японскими иероглифами.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.02.2006, лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- дистрибьюторское соглашение с переводом на русский язык на 22 л. [13];
- соглашение об эксклюзивной дистрибуции на 24 л. [14];
- страницы сети Интернет на 28 л. [15];
- страницы Большого англо-русского юридического словаря на 4 л. [16].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2006, лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- дистрибьюторское соглашение на 21 л. [17];
- устав компании TOHATSU CORPORATION на 18 л. [18];
- письмо на бланке компании SUMEKO OY на 4 л. [19];
- таможенные документы на 7 л. [20];
- таможенные документы и инвойсы на 139 л. [21];
- сертификат соответствия на 2 л. [22].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2006г., правообладатель отсутствовал, а лицо, подавшее возражение, дополнительно представило следующие информационные материалы:

- решение № 05-39 Управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФАС от 04.07.2006г., [23];

- уведомления Роспатента о признании недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 291295, 291296, [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 02.10.2003 поступления заявки № 2003719975/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона 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. В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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. 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 пункту 2.2 Правил ППС возражения, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке. Если возражение и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение, или его патентным поверенным.

Оспариваемый знак является комбинированным и состоит из изобразительного и двух словесных элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения летящей птицы и находится слева от словесных элементов, которые расположены в две строки. Вверху расположено слово «ТОНАТСУ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а внизу – слово «outboards», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку была предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №291295.

На дату рассмотрения настоящего возражения Управлением по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной Антимонопольной службы было установлено, что зарегистрированный на имя правообладателя – ООО «ТД Франкарди» товарный знак воспроизводит обозначение, используемое иным лицом – компанией «ТОНАТСУ Corporation» для маркировки лодочных моторов и другой продукции, известной на российском рынке ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака №291295, а также ранее даты регистрации ООО «ТД Франкарди» как юридического лица. Решением №05-39 от 04.07.2006 ФАС (Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) действия ООО «ТД Франкарди», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак №291295 в отношении товаров 07 класса МКТУ - «двигатели для водных транспортных средств, в том числе лодочных моторов, включающих подвесные лодочные моторы» признаны актом недобросовестной конкуренции (23).

Уведомлением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании данного решения предоставление правовой охраны товарному знаку №291295 признано частично недействительным, а именно в отношении товаров 07 класса МКТУ – «двигатели, предназначенные для водных транспортных средств; моторы лодочные, в том числе подвесные лодочные моторы» (24).

Палата по патентным спорам рассматривает возражение, с учетом изложенных выше обстоятельств.

Использование оспариваемого товарного знака для маркировки других товаров 07 класса МКТУ (двигатели, включенные в 07 класс; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы пневматические для управления моторами и двигателями; регуляторы скорости (числа оборотов) для машин и двигателей), в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака №291295, производимых правообладателем, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку установленные ФАС обстоятельства (23) привели к тому, что оспариваемый товарный знак с очевидностью ассоциируются в сознании потребителя с зарубежным производителем – компанией «TOHATSU Corporation».

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо. Также не соответствует действительности возможное представление потребителей о тесных деловых связях между пользователями сходных обозначений.

В силу изложенных обстоятельств, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 291295 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных таким знаком и не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона снимает необходимость проведения анализа доводов возражения по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
**удовлетворить возражения от 18.11.2005 и признать правовую охрану
товарного знака по свидетельству № 291295 недействительной полностью.**