

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.07.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «LEGENDFORD» по свидетельству №183935, поданное от имени фирмы «Форд Мотор Компани», США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «LEGENDFORD» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.01.2000 за №183935 с приоритетом от 27.07.1998 на имя Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Трейдинг», Санкт-Петербург в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «LEGENDFORD», выполненные простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.07.2006 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным статьей 6^{quinquies} и статьей 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), а также пунктом 2 статьи 6 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).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- товарный знак «LEGENDFORD» по свидетельству №183935 является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, т.к. оно включает в свой состав известные до даты приоритета заявки на оспариваемое обозначение, товарные знаки и фирменное

наименование «FORD» («ФОРД»), а также фамилию известного лица Генри Форда (Henry Ford);

- оспариваемый товарный знак представляет собой сложное изобретенное слово, образованное в результате слияния двух словесных элементов «LEGEND» и «FORD», имеющих определенную семантику. В данном случае оспариваемый товарный знак может трактоваться как «легендарный Форд» или «Форд, о котором знают все» и связан исключительно с личностью основателя автомобильной компании «Форд Мотор Компани»;

- компания «Форд Мотор Компани» известна на российском рынке с 1907 года, в настоящее время данная компания имеет свое представительство на территории Российской Федерации и хорошо известна российскому потребителю, следовательно обозначение «FORD» ассоциируется у потребителя с автомобильной промышленностью, автомобилями, запчастями и приспособлениями для них;

- к приспособлениям, используемым для автомобилей, относятся противоугонные приспособления для транспортных средств (12 класса МКТУ), в которых используются всякого рода электрические, записывающие, воспроизводящие и передающие звук устройства, что делает их неразрывно связанными с соответствующими товарами,ключенными в 09 класс МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель оспариваемого товарного знака специализируется как раз на импорте противоугонных средств и электроники, в первую очередь используемой для автомобилей;

- обозначение «FORD» является не только частью фирменного наименования компании «Форд Мотор Компани», но и зарегистрировано на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков по свидетельствам №167175, №157876, №166774, №173268, имеющих более ранний приоритет, чем приоритет оспариваемого товарного знака;

- обозначение «FORD» зарегистрировано в качестве доменного имени на имя компании «Форд Мотор Компани» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве приложения к возражению от 05.07.2006 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- информация о домене ford.ru [1];
- историческая справка о компании «Форд Мотор Компани» (распечатка Интернет-сайта) [2].

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «LEGENDFORD» по свидетельству №183935 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Также в дополнение к возражению на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- словарные данные, касающиеся слов «ford», «Форд» [3];
- распечатка из сети Интернет, касающаяся продукции, маркированной обозначением «LEGENDFORD» [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил свой отзыв по мотивам указанного возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Форд Мотор Компани» реализует на российском рынке автомобили, при этом, не являясь производителем товаров 09 и 12 классов МКТУ;

- отсутствие на рынке конкурирующих товаров 09, 12 классов МКТУ, маркированных обозначением «FORD», не позволяет сделать вывод о нарушении положений 10^{bis} Парижской конвенции и акте недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №183935;

- обозначения «LEGENDFORD» и «FORD» не сходны до степени смешения, ввиду чего отсутствует способность введения потребителя в заблуждение относительно товаров, для маркировки которых они предназначены;

- оспариваемый товарный знак «LEGENDFORD» является фантастичным и не воспроизводит ни фирменного наименования компании «Форд Мотор Компани», ни фамилию известного автопромышленника Генри Форда;

- указанные в возражении регистрации №173268, №166774, №157876, №167175, принадлежащие компании «Форд Мотор Компани», не являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком ввиду отсутствия фонетического, семантического и графического сходства;

- продукция под товарным знаком «LEGENDFORD» выпускается правообладателем оспариваемого товарного знака с января 2000 г., т.е. в течении семи лет, и у потребителя этой продукции возникла устойчивая ассоциативная связь с компанией СП в форме ООО «ТРАСТ ТРЕЙД», следовательно отсутствует способность введения потребителя в заблуждение.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву правообладателя приложены ксерокопии страниц «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.09.1992 №3520-І «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (27.07.1998) заявки №98713052/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 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.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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 положениями статьи 6^{quinquies}^{и)} Парижской конвенции товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Согласно статье 10^{bis} Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Оспариваемый товарный знак «LEGENDFORD» по свидетельству №183935 с приоритетом от 27.07.1998 является словесным, выполнен простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «LEGENDFORD» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, поэтому не представляется возможным соотнести его с каким-либо словом или словосочетанием в русском языке.

Также не представляется возможным однозначно соотнести знак «LEGENDFORD» с компанией «Форд Мотор Компани» и с личностью ее основателя Генри Фордом.

Лицом, подавшим возражение, справедливо было отмечено, что первая часть оспариваемого товарного знака «LEGEND» совпадает с английским словом «legend», в переводе означающим «легенда».

Слово «ford» означает не только фамилию или марку автомобиля, а имеет словарные значения – «брод, поток, река» (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Следовательно, с учетом многозначной семантики слова «ford», а также в виду отсутствия в английском языке слова «legendford» как такового, трактовка

знака «LEGENDFORD» как «легендарный Форд», «Форд, о котором знают все», сделанная лицом, подавшим возражение, представляется надуманной.

Также не может служить доказательством введения потребителя в заблуждение представленная представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии распечатка [4], касающаяся, по его мнению, использования оспариваемого товарного знака «LEGENDFORD» в хозяйственном обороте.

В представленной распечатке действительно фигурирует слово «LEGENDFORD» на фоне дугообразных линий, имитирующих контуры автомобиля, выполненное таким образом, что элементы слова «LEGEND» и «FORD» воспринимаются отдельно друг от друга за счет разного цветового исполнения. Однако представленная распечатка содержит сведения на иностранном языке и не имеет перевода, поэтому не представляется возможным соотнести эти сведения с оспариваемым товарным знаком, а также с товарами, в отношении которых он охраняется и с его правообладателем.

Необходимо отметить, что оценке подвергается обозначение в том виде, как оно зарегистрировано, без учета специфики его возможного использования.

Кроме того, следует отметить, что компания «Форд Мотор Компани» ассоциируется в сознании потребителя с конкретным товаром 12 класса МКТУ - «автомобили», а не с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «LEGENDFORD», такими как товары 09 класса МКТУ «проводы электрические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука, в том числе усилители, акустические системы, динамики, колонки, сабвуферы, магнитолы» и товары 12 класса МКТУ «противоугонные приспособления для транспортных средств».

Таким образом, товарный знак «LEGENDFORD» не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно товаров, в отношении которых он зарегистрирован, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак содержит сведения, являющиеся ложными или

способными ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя.

Дополнительно следует указать, что лицом, подавшим возражение, не представлено фактических данных, например социологических исследований, опросов общественного мнения и др., доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя при восприятии товарного знака «LEGENDFORD» по свидетельству №183935.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что регистрация и использование обозначения «LEGENDFORD» нарушает нормы антимонопольного законодательства следует указать, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака «LEGENDFORD» по свидетельству №183935.