

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, рассмотрела возражение от 14.06.2005, поданное Киосера Корпорейшн, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «KYOCERA» по свидетельству №186659, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «KYOCERA» с приоритетом от 15.10.1998 был зарегистрирован 28.03.2000 за №186659 в отношении товаров 6, 7, 12, 19 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИГМА КОНСАЛТИНГ», Москва (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «KYOCERA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.06.2005 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №186659 была произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «KYOCERA» выполнено буквами латинского алфавита и создает впечатление об иностранном происхождении владельца товарного знака;
- кроме того, слово «KYOCERA» фонетически и семантически обладает всеми признаками лексической единицы японского языка;
- обозначение «KYOCERA» воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, компании KYOCERA CORPORATION, основанной в 1982 г., и поставляющей свою продукцию в Российскую Федерацию;
- таким образом, обозначение «KYOCERA», зарегистрированное в качестве товарного знака на имя ООО «СИГМА КОНСАЛТИНГ», Москва, является способным ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара и местонахождения его изготовителя;
- оспариваемый товарный знак «KYOCERA» по свидетельству №186659 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, комбинированным

товарным знаком по свидетельству №102897, содержащим доминирующий словесный элемент «KYOCERA»;

- товары и услуги оспариваемого товарного знака следует признать корреспондирующими товарам, производимым компанией KYOCERA CORPORATION, Япония и маркированным товарным знаком «KYOCERA» по свидетельству №102897.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №186659 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Публикация товарного знака №186659;
2. Распечатка страниц сайта [www.acrolc.com](http://www.acrolc.com);
3. Публикация товарного знака №102897;
4. Свидетельство Коммерческого Регистра о регистрации фирмы KYOCERA CORPORATION с переводом;
5. Проспект фирмы KYOCERA CORPORATION ;
6. Перечень предприятий, учрежденных фирмой KYOCERA CORPORATION в разных странах мира;
7. Эконометрические данные о деятельности фирмы KYOCERA CORPORATION в мире в России;
8. Статья о фирме KYOCERA CORPORATION из справочника «БИЗНЕС-КОНТАКТ». размещенном в Интернете на сервере издания «Япония сегодня»;
9. Статья о фирме KYOCERA CORPORATION из популярной иллюстрированной энциклопедии «ЯПОНИЯ от А до Я»;
10. Выдержка из справочника Standard Trade Index of Japan, 37 edition, 1993-64;
11. Распечатки страниц серверов фирмы KYOCERA CORPORATION и ее филиалов и представителей в разных странах мира;
12. Перечень и материалы выставок, в которых участвовала фирма KYOCERA CORPORATION на территории России;
13. Материалы фирм, реализующих товары фирмы KYOCERA CORPORATION в России, распечатки их Интернет-презентаций;
14. Образцы рекламных материалов фирмы KYOCERA CORPORATION;
15. Результаты поиска в базах данных ВИНТИ по выявлению публикаций и патентов, описывающих продукцию фирмы KYOCERA CORPORATION;
16. Примеры вторичной рекламы продукции и знака фирмы KYOCERA CORPORATION;

17. Публикации о продукции фирмы KYOCERA CORPORATION в периодических изданиях;
18. Публикация о презентации фирмы KYOCERA CORPORATION в Нижнем Новгороде;
19. Перечень свидетельств на товарные знаки фирмы KYOCERA CORPORATION, зарегистрированных в разных странах мира;
20. Распечатки результатов поиска по слову KYOCERA на сервере фирмы РосБизнесКонсалтинг;
21. Распечатки результатов поиска по наименованию KYOCERA на основных русскоязычных серверах Интернет – Yandex, Rambler, Апорт;
22. Распечатки статей из англоязычных энциклопедий, посвященных городам Токио и Киото;
23. Выдержка из Самоучителя японского языка, автор Лен Уолт. - М. «АСТ», стр. 42;
24. Публикация издания «Panda Times» о Киотском Протоколе;
25. Страницы из словарей японского языка, содержащих информацию по слову "KYO";
26. Выдержка из справочника Московская Городская телефонная сеть;
27. Результаты поиска по слову "KYO" в базе данных товарных знаков США;
28. Результаты патентного поиска в БД патентных документов США по имени патентообладателя, начинающегося слогом "KYO";
29. Результаты поиска по слову "KYO" в базе данных международных патентных заявок;
30. Перечень патентов, в которых указаны изобретатели по имени "KYO";
31. Выдержка из Энциклопедии «Япония от А до Я» М., «Япония сегодня», статья Японский язык. стр. 619;
32. Выдержка из Энциклопедии «Япония от А до Я» М., «Япония сегодня», статья Имена и фамилии;
33. Выдержки из комментария к Словарю чтений японских имен и фамилий, авторы Н.П. Капул, В.Ф. Кириленко.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 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 приоритета (15.10.1998) заявки

№98716829/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 7 Закона, и пунктом 2.5 (1) Правил 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №186659 представляет собой словесное обозначение «KYOCERA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Само по себе словесное обозначение «KYOCERA» не имеет словарного смыслового значения и является вымышленным.

Вместе с тем, анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации показал следующее.

Анализ источников информации [22, 23, 25, 31-33] показал, что слово «KYOCERA» является фонетически характерным для лексики японского языка.

При этом, согласно материалам [3, 4] обозначение «KYOCERA» совпадает с оригинальной частью фирменного наименования компании KYOCERA CORPORATION, Япония и словесным элементом принадлежащего ей товарного знака №102897.

Продукция KYOCERA CORPORATION, согласно материалам [5-8], относится к области техники, которая маркируется товарным знаком «KYOCERA», а также содержит фирменное наименование изготовителя (KYOCERA CORPORATION). Указанные товары поставлялись в Российскую Федерацию задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака [7].

Кроме реализации товаров компания KYOCERA CORPORATION активно рекламировала свою продукцию путем экспонирования на выставках «Полиграф Интер», «Softool» и «IT-Format» и др. [12, 18], в фирменных каталогах [14] и в сети Интернет [11].

Сведения о фирме KYOCERA CORPORATION и ее продукции приведены также в средствах массовой информации [8-10, 17] и Интернет-презентациях дилеров [13].

Из выше изложенного с очевидностью следует известность в Российской Федерации фирмы KYOCERA CORPORATION, Япония и ее продукции, маркированной обозначением «KYOCERA», что способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности товарного знака «KYOCERA» по свидетельству №186659 лицу, подавшему возражение, которое не соответствует действительности.

Обратного правообладателем не доказано.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №186659 требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, является обоснованным.

С учетом изложенного, необходимость проверки оспариваемого товарного знака на соответствие иным указанным в возражении основаниям (пункты 1 и 2 статьи 7 Закона), отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.06.2005 и признать регистрацию №186659 недействительной полностью.**