

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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), рассмотрела возражение от 09.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215324, поданное компанией Феноменон Эйджентс Лимитед, Сингапур, (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2001722995/50 с приоритетом от 31.07.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.06.2002 за № 215324 на имя компании Акай Юниверсал Индастрис Лтд., Гонг-Конг (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11, 15 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215324, 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 №215324 товарного знака «АКАІ» 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 09.08.2005 и сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству №215324.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2007 по делу №А40-61879/06-26-448, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2010 № 09АП-5554/2007-АК, решение Роспатента от 28.06.2006, которым было отказано в удовлетворении возражения компании Феноменон Эйджентс Лимитед от 09.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215324, было признано незаконным.

Таким образом, возражение от 09.08.2005 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 13.12.2010, 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 № 2001722995/50 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 №215324, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «АКАІ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2007 по делу №А40-61879/06-26-448, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного суда от 16.09.2010 №09АП-5554/2007-АК, в котором дана оценка имеющихся в деле доказательств, было установлено, что товарный знак «АКАІ» по свидетельству №215324 с приоритетом от 31.07.2001 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 09.08.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.08.2005 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215324 недействительным полностью.