

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «FUNAI» по свидетельству №296982, поданное Фунай Электрик Компани Лимитед, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004702214/50 с приоритетом от 06.02.2004 зарегистрирован 19.10.2005 за №296982 на имя ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, Гонконг (далее—правообладатель) в отношении товаров 7, 9, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №296982 представляет собой словесное обозначение «FUNAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.12.2007 изложено мнение о том, что регистрация №296982 товарного знака «FUNAI» противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №296982 «FUNAI» будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара;
- данный вывод обоснован тем, что указанный товарный знак воспроизводит различительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также различительные части иных

учрежденных лицом, подавшим возражение, компаний, входящих в Funai Group;

- компания Funai Electric Co., Ltd, Япония и производимое ей самое различное оборудование имеют многолетнюю историю и широко известны по всему миру;
- товарный знак «FUNAI» зарегистрирован на имя Фунай Электрик во многих странах мира;
- продукция лица, подавшего возражение, поставлялась в Российскую Федерацию и известна российскому потребителю.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «FUNAI» по свидетельству №296982 полностью.

К возражению приложены:

1. Распечатка страницы сайта ФИПС (регистрация товарного знака №296982) - 1 л.;
2. Копии страниц годовых отчетов Фунай Электрик за 2001 и 2005 годы с переводом - 9 л.;
3. Копии страниц брошюры о компании Фунай Электрик за 2001 г и пресс-релиз компании с переводом - 5 л.;
4. Копия Торгового реестра компании Фунай Электрик Компани Лимитед с переводом - 36 л.;
5. Распечатка статьи из Международного справочника историй компаний: "Funai Electric Company Ltd: Introduction." International Directory of Company Histories. Ed. Tina Grant. Vol. 62. Thomson Gale, 2004, с переводом - 5 л.;
6. Таблица рейтингов на основе исследования мирового рынка электроники 2001 - 2004 гг., проведенного Fuji Chimera Research Institute, Inc., - 1 л.;
7. Копии страниц каталогов продукции Фунай Электрик за 2001, 2002 и 2004 гг. - 9 л.;
8. Пресс-релизы о получении Фунай Электрик сертификатов - 3 л.;
9. Пресс-релизы о присвоении компании Фунай Электрик Компани звания «Поставщик года» с переводом - 5 л.;

10. Распечатки рейтингов Forbes2000, IW1000 с переводом и EB300 - 8 л.;
11. Распечатки с сайтов финансовых новостей - 2 л.;
12. Пресс-релиз с переводом и распечатки с русскоязычных сайтов о турнире по гольфу на WaltDisneyResort - 6л.;
13. Распечатка статьи о г-не Тетсуро Фунай из журнала Forbes с сайта журнала с переводом - 2 л.;
14. Распечатки рейтинга «Богатейшие люди планеты» по версии журнала Forbes с сайта Forbes и копии страниц журнала Forbes с переводом - 7 л.;
15. Распечатки рейтинга «Богатейшие люди планеты» по версии журнала Forbes с русскоязычных сайтов - 4 л.;
16. Список регистрации товарного знака Funai в различных странах - 4л.;
17. Распечатка статьи из Интернет-энциклопедии «Википедия» с переводом - 1 л.;
18. Распечатки с русскоязычных сайтов деловой информации - 9 л.;
19. Распечатки с русскоязычных сайтов, на которых продаются товары народного потребления - 27 л.;
20. Распечатки с русскоязычных сайтов СМИ - 13 л.;
21. Копия страниц путеводителя «Япония» - 1 л.;
22. Распечатки об изданиях по ремонту телевизоров и видеомagneитофонов - 4 л.;
23. Распечатки с сайта издания «Из рук в руки» - 3 л.;
24. Копия писем из Федеральной таможенной службы - 1 л.;
25. Копия отчета ИОНИИС - 17 л.;
26. Распечатка сообщения о заседании Японо-Российской комиссии с сайта посольства Японии в России – 2 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (06.02.2004) заявки №2004702214/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №296982 представляет собой словесное обозначение «FUNAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Товарный знак зарегистрирован на имя ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, Гонконг в отношении товаров 7, 9, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Анализ источников информации, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Представленные материалы [2-10, 12-15, 17] представляют собой англоязычные и японоязычные сведения о правовом статусе, деятельности лица, подавшего возражение, и его владельце г-не Тетсуро Фунаи.

Данные сведения, в силу их доступности только лицам, владеющим иностранными языками на высоком уровне, не могут служить основанием для вывода об информированности о них широкого круга российских потребителей.

Источники [11, 18-23, 26] содержат информацию на русском языке, однако большинство из них [часть 11, часть 18, 19, часть 20, 21-23, 26] имеют

дату публикации позже даты приоритета оспариваемого знака или не имеют исходных данных, не содержат наименования изготовителя техники, маркированной обозначением «FUNAI» или не относятся к деятельности Funai на российском рынке.

Остальные материалы [часть 11, часть 18, часть 20] содержат информацию о компании Funai Co Ltd наряду с большим количеством иной информации, не заостряя внимание на вышеуказанной фирме, в силу чего основания для вывода о том, что в сознании российского потребителя обозначение «FUNAI» однозначно ассоциируется с компанией Funai Electric Co., Ltd или иными фирмами Funai Group и их продукцией на основании только этих публикаций, отсутствуют.

Сведения Федеральной Таможенной службы [24] о поставках на территорию Российской Федерации товаров 9 класса МКТУ на сумму более 1 млн. долларов США продукции под товарным знаком «FUNAI», произведенной компанией Фунай Электрик Компани Лимитед (Япония) в Китае, Малайзии, Сингапуре и Корее, не подтверждают их распространенности в России, поскольку данные товары имеют достаточно высокую стоимость за единицу продукции, что существенно снижает их количество и, как следствие, объем и территорию продажи, исходя из общей суммы поставок.

Также при вынесении решения приняты во внимание следующие факты.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является компания ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, Гонконг, содержащая в своем фирменном наименовании словесный элемент «FUNAI», что усиливает вероятность ассоциации оспариваемого товарного знака с его владельцем.

Правовая охрана принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарному знаку «FUNAI» (свидетельство №92795) действует в Российской Федерации только в отношении товаров 9 класса МКТУ – «видеомагнитофоны; видеоплееры; видеокамеры; телевизоры; видеокомплексы» и товаров 11 класса МКТУ – «кондиционеры», поскольку в отношении остальных товаров правовая охрана товарного знака по свидетельству №92795 досрочно прекращена в связи с неиспользованием знака.

Факт использования товарного знака №92795 в России в отношении вышеуказанного узкого ассортимента товаров существенно снижает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя

товаров 7, 9, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации №296982.

С учетом изложенного доводы возражения о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в силу ассоциации оспариваемого товарного знака «FUNAI» с лицом, подавшим возражение, и его продукцией следует признать недоказанными.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, основанных на решении Палаты по патентным спорам и решении Арбитражного суда города Москвы, упомянутых в обращении к Руководителю Роспатента, следует отметить, что они не могут быть признаны убедительными, поскольку в их основе лежат акты, принятые по конкретному делу, в котором исследованы конкретные обстоятельства. Российское законодательство не предусматривает практики прецедентов.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №296982.