

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 20.12.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Амелис» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 219192 по заявке № 2002704834/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «AKAI» по заявке № 2002704834/50 с приоритетом от 22.02.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Akai Universal Industries Ltd., Hong Kong (далее – правообладатель) за № 219192 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем 20.12.2005 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 219192, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 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).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №219192 воспроизводит часть известного на территории Российской Федерации

фирменного наименования компании Акай Электрик Ко., Лтд., производящей разнообразную радиоэлектронную продукцию;

- компания Акай Электрик Ко., Лтд. хорошо известна во всем мире уже более 75 лет;

- обозначение AKAI, воспроизводящее часть фирменного наименования Акай Электрик Ко., Лтд. широко известно и было зарегистрировано компанией на свое имя в качестве товарного знака практически во всех странах мира, и в том числе – в 1972 году в СССР;

- товарный знак AKAI включен в перечень общеизвестных товарных знаков Японии;

- продажи продукции под товарным знаком AKAI в мире за период 1993-2000 годы составляли около 500 миллионов долларов США ежегодно;

- около 6,5 миллиарда долларов США компания Акай Электрик Ко., Лтд ежегодно тратила на рекламу;

- информация о компании AKAI и ее продукции размещена в Интернет по адресу www.akai.com, в том числе краткая история компании;

- компания Акай Электрик Ко., Лтд. осуществляла на территории РФ активную деятельность, направленную на повышение её престижа, а также узнаваемости своей продукции среди потребителей, в частности, в течение ряда лет она являлась официальным спонсором московского футбольного клуба «Спартак», о чем свидетельствуют публикации в СМИ, посвященные клубу «Спартак» и спонсорству AKAI;

- образцы упаковки продукции AKAI, предназначеннной для российского рынка, фотографии с московских выставок, в которых принимал участие AKAI, копии переписки, складские расписки, акты приема-передачи, счета, подтверждают поставки комплектующих AKAI в Россию в 1997 году и сбор телевизоров под товарным знаком AKAI;

- подтверждением поставок продукции AKAI в Российскую Федерацию, является также копия Дистрибуторского соглашения между AKAI и M.E.I. Elctronics Limited от 19.06.1995, на поставки в Россию и страны СНГ различной радиоэлектронной продукции AKAI;
 - в 2000 году между компаниями AKAI и Trans International Corporation был заключен новый договор на дистрибуцию продукции в России, согласно которому поставки продукции AKAI составили 2,35 миллиона долларов США за 2000 год; 6,39 миллионов долларов США за 2001 год;
 - осуществление поставок продукции AKAI на территорию Российской Федерации подтверждается также и компанией Trans International Corporation в лице своих адвокатов Jonathan Roston Solicitors;
 - в октябре 2001 года компания AKAI в лице своего эксклюзивного лицензиата N.A.K.S. Enterprises Limited заключила новый дистрибуторский договор напрямую с российской компанией ООО «АвтоАудиоЖентр» на распространение продукции AKAI в России и странах СНГ;
 - известность товарного знака AKAI российским потребителям подтверждается также многочисленными публикациями в журналах;
 - учитывая вышеизложенные факты, считаем, что регистрация товарного знака №219192, воспроизводящего оригинальную часть фирменного наименования, принадлежащего фирме Акай Электрик Ко., Лтд., способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя;
- Лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «AKAI» по свидетельству № 219192.

В качестве приложения к возражению были представлены следующие информационные материалы:

1. Корпоративная брошюра «AKAI - что стоит за именем»;
2. Копии регистраций товарного знака AKAI;
3. Рекламные публикации и каталоги;
4. Сведения из Интернет: www.akai.com;
5. Документы о спонсорской деятельности
6. Копии переписки между AKAI и ее российским дистрибутором;
7. Копии публикаций в средствах массовой информации;
8. Копии финансовых документов, касающихся поставок продукции AKAI в РФ;
9. Образцы упаковки продукции AKAI;
10. Копии Дистрибуторских соглашений между AKAI и M.E.I. Electronics Limited и между AKAI и Trans International Corporation;
11. Копия решения Палаты по патентным спорам по регистрации ТЗ AKAI № 44844;

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 20.12.2005, на заседании коллегии представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, аргументируя его следующим:

- утверждения лица, подавшего возражение, касающиеся деятельности компании Акай Электрик Ко., Лтд. на территории РФ не подтверждены какими-либо доказательствами и носят, по существу, декларативный характер;

- сведения об объемах мировых продаж техники, маркированной товарным знаком АКАI, а также сведения об объемах рекламы не подтверждены документально;
- словесное обозначение «АКАI» само по себе не несет никакой смысловой нагрузки для российского потребителя и, следовательно, не содержит в себе элементов, которые являлись бы ложными или же вводящими потребителя в заблуждение;
- лицом, подавшим возражение, не представлено каких бы то ни было доказательств распространения среди российских потребителей сведений о компании Акай Электрик Ко., Лтд. или ее деятельности;
- знание российским потребителем товаров АКАI, и, тем более, формирование у него устойчивых ассоциаций, могло возникнуть лишь в результате ввоза товара, маркированного товарным знаком «АКАI», на российский рынок, а также рекламы таких товаров, в объемах, значимых для российского рынка в целом;
- материалы возражения не содержат доказательства реального введения в гражданский оборот на территории РФ товаров, маркированных товарным знаком «АКАI»;
- документы, представленные лицом, подавшим возражение, уже являлись предметом рассмотрения арбитражным судом по делу ФАС МО №КА-А40/6034-05 от 11.07.05, в котором в качестве третьего лица участвовала компания Акай Электрик Ко., Лтд.;
- как установлено в судебном заседании и подтверждено судом кассационной инстанции, указанные документы не подтверждают фактическое использование товарного знака «АКАI», что

свидетельствует о том, что товарный знак «AKAI» не использовался на территории РФ правообладателем или уполномоченными им лицами в период с конца 1996 года по конец 2001 года путем введения товара в хозяйственный оборот или его рекламы;

- по результатам социологического опроса, проведенного группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова, установлено, что подавляющее большинство потребителей на территории РФ ассоциирует товарный знак с компанией, существующей на рынке не более 3-х – 4-х лет;

- известность фирменного наименования Акай Электрик Ко., Лтд. должна подтверждаться документами на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- таких документов нет, поскольку решением Палаты, подтвержденным судами кассационной инстанции, установлено, что пять предшествующих лет товарный знак компанией Акай Электрик Ко., Лтд. не использовался;

- факт неиспользования своего знака доказывает то, что фирменное наименование не известно на дату подачи заявки на оспариваемый знак;

- оспариваемый товарный знак не может вводить потребителя в заблуждение, указывая на изготовителя, не соответствующего действительности, а также воспроизводить чужое фирменное наименование, т.к. фирменное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака содержит слово AKAI.

К отзыву правообладателя были приложены копии следующих материалов:

12. Постановление Федерального арбитражного суда №КА-А40/6034-05 от 11 июля 2005 г.;

13. Аналитический отчет по итогам социологического опроса «Характер восприятия потребителями Москвы товарного знака в виде словесного обозначения «AKAI», Москва, МГУ им. Ломоносова, Социологический факультет, 2006г.;

14. Аналитический отчет по итогам социологического опроса «Характер восприятия потребителями России товарного знака в виде словесного обозначения «AKAI», Москва, МГУ им. Ломоносова, Социологический факультет, 2006г.

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

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 (22.02.2002) поступления заявки № 2002704834/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Согласно абзацу второму 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.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Вышеприведенная норма пункта 2 статьи 6 Закона накладывает запрет на регистрацию обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе, воспринимаемое им как несоответствующие действительности сведения о характеристиках, качестве товаров/услуг либо о производителе этих товаров/услуг. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

В соответствии 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации №219192 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Регистрация товарного знака должна считаться несоответствующей требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, если выполняются все условия, оговоренные указанной выше нормой Закона, а именно, товарный знак должен воспроизводить фирменное наименование, право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты подачи заявки на товарный знак, фирменное наименование должно быть известным на территории Российской Федерации в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне к регистрации товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 219192 является словесным и представляет собой слово «AKAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Анализируемое обозначение «AKAI» является частью фирменного наименования правообладателя – компании Akai Universal Industries Ltd., Hong Kong.

На дату приоритета (22.02.2002г.) оспариваемого знака «AKAI» по свидетельству №219192 известность компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED (части фирменного наименования AKAI) на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ материалами возражения не подтверждена.

Сведения, приведенные в брошюре «AKAI – что стоит за именем» (1), представляют собой историю компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, но не известны российскому потребителю, поскольку являются лишь корпоративной брошюрой на иностранном языке.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, о рекламе товаров, маркированных обозначением AKAI (3), следует отметить, что в приведенных источниках информации отсутствуют какие-либо указания на то, что они относятся к Российской Федерации (например, сведения о печати и распространении указанных каталогов).

Далее, в качестве доказательства известности на территории РФ фирменного наименования AKAI компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED представлены сведения о дистрибуторских соглашениях AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED с Trans Internetional Corporation и M.E.I. Electronics Limited (10), в которых выражены лишь намерения о закупках аудио-видео, телекоммуникационных товаров. Однако указанные документы не могут рассматриваться в качестве доказательства реального факта поставок на территорию РФ товаров, маркированных товарным знаком «AKAI», поскольку не подтверждают их исполнения. Следует отметить, что

поставка товаров и введение их в гражданский оборот подразумеваают обязательное наличие документов строгой отчетности, в том числе, финансовой, транспортной, складской документации, данных сертификации, таможенных деклараций. Отсутствие таких документов не позволяют признать доказанным факт наличия товаров, маркированных обозначением AKAI на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Сведения о спонсорской деятельности, осуществляемой AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED (5), также не свидетельствуют о присутствии на рынке российских товаров продукции этого предприятия.

Другие представленные материалы позволяют признать, что в СМИ действительно упоминались товары, маркированные обозначением AKAI (7). Однако, мнение лица, подавшего возражение, о том, что телевизоры, магнитофоны, сведения о которых содержатся в периодической печати, маркованы именно частью фирменного наименования компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, не подтверждены вышеприведенными источниками информации. Отсутствие сведений о том, что указанная бытовая техника была произведена именно компанией AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, не дает оснований для вывода об известности на территории Российской Федерации фирменного наименования (либо его части) данной компании.

Изложенные обстоятельства не позволяют признать довод лица, подавшего возражение, о нарушении требований, регламентированных пунктом 2 статьи 7 Закона, обоснованным.

Кроме того, в материалах заявки имеется Постановление ФАС Московского округа №КА-А40/6034-05 от 11.07.2005 (12), подтвердившим Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2005 №09АП-4862/04-ГК, согласно которому установлено, что товарный знак AKAI не использовался на территории РФ в период с 1996г. по 2001г. путем введения товаров в хозяйственный оборот.

Довод о несоответствии оспариваемого товарного знака №219192 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку он способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, не может быть признан убедительным, поскольку приведенные сторонами информационные материалы свидетельствуют об обратном.

Обозначение «AKAI» само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку не является значимым словом какого либо языка, в силу чего не способно указывать на товар или место его производства, не соответствующее действительности.

Отсутствие материалов, подтверждающих известность деятельности на рынке в Российской Федерации компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, производящей товары с использованием обозначения AKAI, не позволяет соотнести обозначение AKAI с этим производителем товаров. Поэтому нет оснований для вывода о том, что использование обозначения AKAI правообладателем оспариваемого знака №219192 в отношении зарегистрированных товаров 07, 09, и 11 классов МКТУ способно породить в сознании

потребителя представление о лице, производящем данные товары, которое не соответствует действительности.

Изложенное подтверждается результатами социологических опросов, проведенных в Москве и на территории России (13, 14), согласно которым 78% (67,6%) потребителей соотносят товары аудио-видео техники, маркируемые товарным знаком «AKAI» с правообладателем – компанией Akai Universal Industries Ltd.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о произведении регистрации №219192 в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона, не соответствуют действительности и опровергаются фактическими данными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «AKAI» по свидетельству № 219192.