

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 11.07.2003 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229540, поданное компанией Тай Пин (Х.К.) Трейдинг Компани Лимитед, Гонконг (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2001726994/50 с приоритетом от 05.09.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.2002 за № 229540 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АРМОРИ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.07.2003 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229540, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 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).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, услуг и их производителя, поскольку лицо, подавшее возражение, благодаря современным средствам связи и распространению информации, в частности, через сеть «Интернет», широко известно в России как производитель и поставщик зарегистрированной в

Российской Федерации биологически активной добавки чай «Канкура» задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №229540.

Длительность использования и широта распространения чая «Канкура» позволяет лицу, подавшему возражение, утверждать, что его продукция однозначно ассоциируется потребителем с китайским производителем.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака «KANCURA» на имя российской компании может ввести потребителя в заблуждение не только в отношении чая «Канкура», но и в отношении однородных товаров, а также остальных товаров и услуг, поскольку эти товары также производятся или реализуются одноименной компанией.

К возражению приложены копии следующих документов:

- контракт № 1/98 от 01.03.1998 на поставку биологически активных добавок к пище между фирмой «Tai Ping (H.K) Trading Co Ltd» и ООО «Аматек» на 3л.[1];
- контракт № САС 01999 от 18.02.1999 между компанией «BDA EXIM CO. LTD» и ООО «Рецепты Востока» на 4л.[2];
- грузовые таможенные декларации на поставки в Россию чая «Канкура» на 3л.[3];
- сертификат соответствия на 1л.[4];
- регистрационные удостоверения № 001497.И.156.04.2000 и № 005770.И.156.05.2003 биологически активной добавки «Канкура» (чай) (Kancura) на 2л.[5];
- письмо о выдаче гигиенического сертификата на л.[6];
- образцы рекламы фирмы и чая «Канкура» на л.[7];
- таможенные документы по поставкам чая «Канкура» на Филиппинские острова, в Японию и Францию на бл.[8]
- справка о рекламе на телеканале РТР на 8л.[9];
- материалы международной заявки по странам ЕЭС на 4 л.[10];
- материалы о чае «Канкура» международной сети «Интернет» на 60л.[11];
- аналитический отчет МГУ на 26 л.[12];
- исследование рынка средств для похудения в Санкт-Петербурге на 15л.[13].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №229540 товарного знака «KANCURA» недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы.

Ложные представления должны порождаться самим знаком, вытекать из его природы, а не из сопоставления знака с другими объектами третьих лиц. Не соответствующая действительности информация должна содержаться в самом знаке, а не возникать вследствие смешения с обозначениями третьих лиц. Оспариваемый товарный знак «KANCURA» является фантазийным словом, которое не содержит никакой информации о производителе товаров и услуг, и/или месте его нахождения, поэтому не может порождать в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений. Это подтверждается результатами социологического исследования «Изучение восприятия населением товарного знака «КАНКУРА/КАНКУРА», согласно которым исследуемый знак не порождает в сознании потребителя представление о происхождении товара из Китая. Исследования были проведены в 128 населенных пунктах.

Материалы, приложенные к возражению, не доказывают факт поставки чая «Канкура» из Китая в Россию до сентября 2001 г. и не позволяют судить о масштабах таких поставок. Из представленных материалов не следует, что российские потребители хорошо знали продукцию под названием KANCURA и то, где она производится.

Часть товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не однородны травяному чаю для похудения.

К отзыву приложены:

- копия страниц из Большого толкового словаря русского языка, С.-Петербург, «Норинт» на 2 л.[14];

- социологическое исследование «Изучение восприятия населением товарного знака КАНКУРА/КАNCURA» на 30 л.[15].

На основании анализа представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем документов Палатой по патентным спорам было принято решение от 09.02.2006 об удовлетворении возражения от 11.07.2003 и признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №229540 недействительной полностью.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2009 по делу №А40-35749/06-15-258, решение Палаты по патентным спорам от 09.02.2006 было признано недействительным, что в соответствии с положениями статьи 12 Кодекса влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В связи с изложенным возражение от 11.07.2003 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229540 рассматривается повторно.

В адреса сторон в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного заявления.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 11.07.2003 неубедительными.

С учетом даты подачи заявки № 2001726994/50 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 изготовителя, 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.

Товарный знак по свидетельству №229540, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «KANCURA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2009 по делу №А40-35749/06-15-258, в котором дана оценка имеющихся в деле доказательств, было установлено, что товарный знак «KANCURA» по свидетельству №229540 с приоритетом от 05.09.2001 соответствует требованию пункта 2 статьи 6 Закона, в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для удовлетворения возражения от 11.07.2003.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2003 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №229540.