

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 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 ППС), рассмотрела поступившее 13.07.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622396, поданной компанией ИнМьюзик Брендс Инк, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

АКАІ

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 28.07.2016 по заявке № 2016727588 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.07.2017 за № 622396. Товарный знак зарегистрирован на имя компании АЮИЛ ЛИМИТЕД, Ванчай, Харбор Роуд 1, Конвеншн Плаза, Офис Тауер 4210 Гонконг (Китай) (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 09, 15 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением, применяемым в течении долгого периода времени компанией ИнМьюзик Брендс Инк в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ.

Отдельно заявитель подчеркивает, что правообладатель оспариваемого товарного знака – компания Аюил Лимитед не связана с японским брендом, и поэтому факт регистрации обозначений АКАИ на ее имя, является паразитированием на репутации известного зарубежного бренда. В подтверждение данной позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на проведенное по его заказу исследование о происхождении и коммерческих взаимосвязях компании-правообладателя оспариваемого товарного знака. Также заявителем инициировано досрочное прекращение знака «АКАИ» по международной регистрации №1009931 в отношении товаров 15 класса МКТУ в Беларуси и Украине. В России начат процесс досрочного прекращения российских товарных знаков «АКАИ» по свидетельствам №292659, №363712 по делам СИП-607/2019 и СИП-412/2020. В результате указанного судом наложены обеспечительные меры, в результате которых Роспатенту запрещено совершать какие-либо действия с заявками на товарные знаки лица, подавшего возражение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что прежний владелец товарных знаков №292659, №363712 (которые в настоящее время принадлежат правообладателю оспариваемого товарного знака), компания АКАИ Юниверсал Индастриз, Гонконг, Китай, являлась также владельцем товарных знаков по свидетельствам №№219192, 215324. Указанные регистрации признаны несоответствующими требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а также статье 10 bis Конвенции об охране промышленной собственности по заявлению компаний

Феноменон Эджентс Лимитед и Акай Электроник (владельцы бренда «АКАИ» в сфере бытовой электроники) – согласно Постановлению Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 01 июля 2008 г. № 3565/08 по делу № А40-61852/06-110-454.

Лицо, подавшее возражение, представило результаты социологических исследований в подтверждение того, что товарный знак по свидетельству №622396 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 09 и 15 классов МКТУ. Кроме того, факт известности обозначения АКАИ подтверждается товарными накладными, свидетельствующими о ввозе товаров на территорию Российской Федерации под обозначением АКАИ с указанием в качестве производителя компанию ИнМьюзик Брендс Инк.

Кроме того, в поступившем возражении приводится довод о том, что действия правообладателя по приобретению прав на оспариваемый товарный знак, а равно подача им заявки № 2019746136 на регистрацию товарного знака “АКАИ PROFESSIONAL”, в том числе, в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 09, 15 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

(1) Информация из открытых реестров Роспатента в отношении товарных знаков №622396; в отношении заявок на товарные знаки №2019719851; №2019735720; №2019735719; №2019719851; №2019735720; №2019735719;

(2) История взаимоотношений компании ИнМьюзик Брендс Инк и группы компаний Акай с переводом на русский язык;

(3) Договор о передаче прав от 30.09.2004 г. с переводом на русский язык;

(4) Документ о смене наименования компании JEO Holdings, LLC на Akai Professional LLC с переводом на русский язык;

(5) Документ о смене наименования компании Akai Professional LLC на Akai Professional L.P. с переводом на русский язык;

- (6) Документ о присоединении компании Akai Professional L.P. к компании ИнМьюзик Брендс Инк. с переводом на русский язык;
- (7) Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 01 июля 2008 г. №356508 по делу А40-6185206-110-454;
- (8) Данные из Реестра товарных знаков в отношении аннулированного товарного знака АКАИ №242303;
- (9) Результаты поиска по базам товарных знаков и заявок Китая, в отношении бренда «АКАИ» в 09, 15 классах МКТУ;
- (10) Уведомление о досрочном прекращении товарного знака №1009931 «АКАИ» в Беларуси с переводом на русский язык;
- (11) Копия отчета об использовании товарных знаков «АКАИ», подготовленный компанией CERBERUS IP;
- (12) История компании ИнМьюзик Брендс Инк с официального сайта компании;
- (13) Информация о дилерских компаниях Заявителя в различных странах мира;
- (14) Официальный Affidavit относительно присутствия товаров Заявителя на рынке России в 2016 г. с переводом на русский язык;
- (15) Декларации на товары от 19.10.2015 г. №10130174/191015/0006354; от 01.09.2016 г. №10130174/010916/0008381; от 15.12.2016 г. №10130060/151216/0020721;
- (16) Выдержки из Заключения №80-2019 от «15» марта 2019 г.; Выдержки из Заключения №79-2019 от «15» марта 2019 г.;
- (17) Информация из открытых реестров Роспатента в отношении товарного знака №720323;
- (18) Информация из открытых реестров Роспатента в отношении заявки на товарный знак №2019746136;
- (19) Определение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2020 г. по делу №СИП-412/2020.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не доказана способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение; представленные доказательства не подтверждают известность производимых компанией ИнМьюзик Брендс Инк. товаров, содержащих обозначение «АКАИ», среднему российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- договор купли-продажи от 30.09.2004 о передаче прав на ряд обозначений от компании Акай Професионал Компани в пользу Джео Холдинге ЛЛС, а также документы об уступке товарного знака «АКАИ» по международной регистрации № 1423695 на территории США, не имеют отношения к территории Российской Федерации и не содержат информации о фактическом использовании обозначения «АКАИ» или «АКАИ PROFESSIONAL»;

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 № 3565/08 по делу № А40-61852/06, принятое в отношении товарного знака «АКАИ» по свидетельству № 242303 с приоритетом от 22.02.2002, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса МКТУ, не содержит какой-либо информации о деятельности лица, подавшего возражение, или о его товарах;

- исследование, проведенное компанией «СЕРБЕРУС IP», а также распечатки с сайта об истории компании не содержат какой-либо информации об использовании в Российской Федерации обозначений со словом «АКАИ» в отношении товаров компании ИнМьюзик Брендс Инк;

- согласно декларации на товары от 19.10.2015 № 10130174/191015/0006354 в Россию ввезены товары с наименованием «АКАИ PRO» в количестве 32 штуки, то есть в количестве, которое очевидным образом не может свидетельствовать об известности указанных товаров среднему российскому потребителю. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие реализацию данных товаров потребителям, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака; Декларации на товары от 01.09.2016 №10130174/010916/0008381 и от

15.12.2016 № 10130060/151216/0020721 относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- социологические исследования не содержат указания на конкретные товары, в отношении которых спрашивалось мнение потребителя относительно их производителя. В этой связи полученные результаты не могут быть соотнесены с какими-либо товарами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 622396; в материалы дела не представлены первичные материалы социологического исследования (опросные листы), что исключает возможность проверки результатов, содержащихся в Заключение. При этом сами результаты, содержащиеся в Заключение №79-2019 в части мнения потребителей о производителе товаров, маркированных товарным знаком «АКАІ», никак не согласуются с иными представленными с возражением доказательствами;

- компания АЮИЛ Лимитед является обладателем исключительных прав на серию знаков, зарегистрированных в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ: “ **АКАІ**” по свидетельству № 292659 с приоритетом от 16.08.2002; ” **АКАІ**” по свидетельству № 363712 с приоритетом от 03.06.2008, а также оспариваемый товарный знак; в подтверждение использования правообладателем оспариваемого товарного знака к отзыву приложены отчеты лицензиатов за период 2004-2016 год;

- заявка на товарный знак «АКАІ» по свидетельству № 292659, принадлежащий компании АЮИЛ Лимитед, подана на десять лет раньше, чем компания ИнМьюзик Брендс Инк приобрела товарный знак «АКАІ» в США (2012 год), и ранее, чем дата заключения договора о передаче прав от 30.09.2004, на который также ссылается лицо, подавшее возражение.

На основании всего вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №622396.

К отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

(20) - Сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 292659, 363712;

- (21) - Перечень лицензионных договоров за 2004 по 2016 год;
- (22) - Скриншоты каталогов М.Видео за 2015-2017 годы;
- (23) - Каталог музыкальной продукции ;
- (24) - Отчеты лицензиатов об использовании товарных знаков «АКАИ» в 2016

г.;

- (25) - Копии договоров о сервисном обслуживании за 2008, 2011 годы;
- (26) - Распечатки страниц сайта www.akai.ru в 2013, 2015, 2016 годах;
- (27) - Копия справки АО «РСИЦ» о принадлежности домена akai.ru.

Ознакомившись с материалами отзыва, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения к возражению, в котором поддержаны его доводы относительно экстерриториальной известности мирового бренда АКАИ PROFESSIONAL, правами на который владеет лицо, подавшее возражение. Также, лицо, подавшее возражение, раскрывает предысторию использования бренда АКАИ на российском рынке с 1974 года, компаниями Феноменон Эджентс Лимитед и АКАИ Электрик, которыми были оспорены и признаны недействительными товарные знаки компании АКАИ ЮНИВЕРСАЛ Лимитед (АЮИЛ Лимитед) (Гонконг) по свидетельствам №215324 для 09, 11, 15 классов МКТУ; №219192 для 07, 09, 11 классов МКТУ. Таким образом, на протяжении нескольких десятков лет в сознании потребителя была установлена четкая связь бренда «АКАИ» с японскими производителями.

Наличие более ранних товарных знаков у компании АЮИЛ Лимитед не исключает факт введения в заблуждение потребителя со стороны оспариваемого товарного знака №622396.

В целях доказательства того, что оба социологических исследования были проведены должным образом с наличием всех необходимых данных, приложены пояснительные записки к протоколам осмотра доказательств, заверенным нотариально вместе с указанными протоколами. Протоколы подтверждают факты проведения опросов и демонстрируют опросные листы. При этом, для верной интерпретации результатов исследований необходимо учитывать в совокупности особенности целевой аудитории, взаимозависимые вопросы относительно

ассоциаций компании ИнМьюзик Брендс Инк со знаками по поданным им заявкам, с вопросами об ассоциациях лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком.

Представленные отчеты лицензиатов содержат недостоверные сведения, что подтверждается представленной справкой; отсутствуют доказательства реальной реализации прав и обязанностей по договорам о сервисном обслуживании по отношению к потребителям.

Сайт www.akai.ru сам по себе не является доказательством продаж предлагаемой на нем продукции, а интерфейс сайта, исполненный в красно-белой цветовой гамме с иероглифами и иными элементами культуры Японии лишь дополнительно демонстрирует попытку владельцев сайта создать ложную связь с известным японским брендом «АКАИ».

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, приложены следующие материалы:

(28) - Информация из открытых реестров Роспатента в отношении товарного знака №44844;

(29) Решения Палаты по патентным спорам в отношении товарных знаков по свидетельствам №215324; №219192;

(30) Пояснительные записки к протоколу осмотра доказательств в отношении Заключений №79; №80; Нотариальные протоколы осмотра доказательств №77 А Г 0670105; №77 А Г 0040942; №77 А Г 0040937;

(31) Справка в отношении объемов реализации в России товаров под брендом «AKAI PROFESSIONAL» за период с 2015 по конец 2016 гг.;

(32) Выгрузка о финансовой отчетности с платформы «Контур-Фокус» в отношении ООО «А.Ю.И.Л.ТЕХНОЛОДЖИ».

На заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2020, представителем правообладателя представлено дополнение к отзыву, в котором повторно изложено несогласие правообладателя с доводами возражения, а также указывается на противоречивость материалов представленных лицом, подавшим возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заинтересованность в подаче возражения подтверждается приобретением товарных знаков «АКАI» у первоначального производителя техники под указанным брендом (японской компании Akai Electric Company Limited, Tokio), производством начиная с 2012 года профессиональных музыкальных инструментов под указанным брендом, а также поставке своей продукции по всему миру, в том числе, в Россию. Для обеспечения защиты прав на свои средства индивидуализации лицом, подавшим возражение, были поданы заявки №2019719851, 2019735720, 2019735719 на регистрацию товарных знаков, включающих словесный элемент «АКАI», а

оспариваемый товарный знак является препятствием для их регистрации. Указанное позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.

AKAI

Оспариваемый товарный знак « **AKAI** » по свидетельству № 622396 с приоритетом от 28.07.2016 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, красный. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 07, 09, 15 классов МКТУ.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ, в связи с несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегии необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ представленных с возражением документов (3-29) позволяет сделать следующие выводы.

Представленный договор от 30.09.2004 (3) свидетельствует о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности (права на средства индивидуализации AKAI в некоторых зарубежных юрисдикциях (Германия, Испания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Швейцария) от всех участников и опционеров цедента – японской компании AKAI PROFESSIONAL к цессионарию JEO HOLDINGS. Документы (4-5) свидетельствуют о поэтапной смене

наименований компании JEO HOLDINGS на AKAI PROFESSIONAL LLC USA, а затем последней на AKAI PROFESSIONAL L.P. Согласно договору о слиянии (6) и приложенным к нему соглашениям компания ИнМьюзик Брендс Инк в 2012 посредством поглощения приобрела компанию AKAI PROFESSIONAL L.P. Представленные материалы (9) свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, включающие словесный элемент AKAI, в отношении товаров 09, 15 классов МКТУ в Китае. Таким образом, коллегия не ставит под сомнение факт принадлежности компании ИнМьюзик Брендс Инк исключительных прав на средства индивидуализации AKAI в некоторых странах.

Однако, коллегия отмечает, что представленные документы (3-8) не содержат сведений об осуществлении на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, фактической деятельности с использованием оспариваемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, об объемах затрат на рекламу, о степени информированности потребителя о производимых компанией товарах или оказываемых услугах.

Сведения о дилерских компаниях (13) носят декларативный характер, так как не представлены договоры между лицом, подавшим возражение, и кем-либо из компаний, указанных в качестве дилера в справке. Представленная вместе с дополнением справка (31) не может быть принята во внимание, так как противоречит требованиям пункта 2.5 Правил ППС, так как не является общедоступным источником информации. Представленные декларации на товары от 19.10.2015 (15) свидетельствуют о пересечении границы Российской Федерации такими товарами производителя ИнМьюзик Брендс Инк, как “части акустических колонок, запчасти для музыкальных инструментов, аппаратура для обработки звука, мониторы, громкоговорители, проводники”. В то же время в декларациях (15) под обозначениям AKAI, AKAI PRO присутствуют товары “музыкальные клавишные инструменты, инструменты электромузыкальные ударные; комплекты громкоговорителей, смонтированных в одном корпусе, аппаратура электрическая для обработки звука, части и принадлежности для электромузыкальных инструментов” производителей Tom Lee Music Limited Company (Китай), SMX

Electronics (Малайзия), Music & Sales Professional Equipment GmbH (Германия). При этом взаимоотношения между лицом, подавшим возражение, и указанными производителями не проиллюстрированы представленными материалами.

Представленные декларации от 01.09.2016, 15.12.2016 датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.07.2016), поэтому не могут быть приняты во внимание в целях применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. А небольшой период реализации рассматриваемой продукции (с ноября 2015 года по июль 2016 года), учитывая особенности и объем рынка товаров в сфере музыкальной техники, а также отсутствие сведений о рекламе товара, малые объемы товаров (52 позиции), маркированных соответствующим обозначением, не могут свидетельствовать об известности обозначения АКАІ, в качестве средства индивидуализации продукции компании ИнМьюзик Брендс Инк на территории России.

В то же время правообладателем оспариваемого товарного знака в материалы дела представлены отчеты лицензиатов об использовании оспариваемого товарного знака. Данные отчетов (24) свидетельствуют о реализации сублицензиатами товаров, маркированных словесным элементом АКАІ, а именно наушников стереоскопических, кабелей электропроводных, телевизоров, музыкальных синтезаторов, ударных установок в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным изготовителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Анализ представленных материалов в совокупности не позволяет сделать вывод о наличии единственной ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и каким-либо производителем товаров 09, 15 классов МКТУ. В частности, учитывая представленные фактические данные о введении в гражданский оборот товаров под обозначением АКАІ разными компаниями, оно способно ассоциироваться как с правообладателем оспариваемого товарного знака,

так и с лицом, подавшим возражение, также с компаниями, перечисленными в качестве производителей в декларациях (15). Первоначальная компания AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED (TOKIO), созданная в 1929 году – известный производитель техники AKAI - разделилась на компании AKAI ELECTRIC COMPANY и AKAI PROFESSIONAL COMPANY, которые прекратили свое существование в 2000 и 2004 годах соответственно (2). В дальнейшем развитие бренда осуществлялось компаниями, приобретшими права на средства индивидуализации AKAI, а именно Феноменон Эджентс Лимитед и Джео Холдингс (поглощенный впоследствии ИнМьюзик Брендс Инк). Более того, отсутствуют материалы, свидетельствующие о том, что усилиями исключительно компании ИнМьюзик Брендс Инк обозначение AKAI приобрело популярность на российском рынке.

Учитывая изложенное, велика вероятность восприятия потребителями обозначения AKAI в качестве средства индивидуализации товаров японского производителя. Однако юридически ни одна из существующих компаний-правообладателей средств индивидуализации AKAI не является правопреемником японской компании-основателя бренда, а являются лишь держателями товарных знаков, зарегистрированных на ограниченной территории, а не по всему миру.

Вместе с тем, представленные заключения социологических исследований не соответствуют иным материалам возражения, о которых шла речь выше. Так, согласно заключению (16) 36% респондентов ассоциируют товары, маркированные товарным знаком AKAI, с компанией ИнМьюзик Брендс Инк, при чем, как в настоящее время, так и на дату приоритета оспариваемого товарного знака. При этом с компанией АЮИЛ Лимитед 17 % респондентов ассоциируют товарный знак по свидетельству №622396. Следует обратить внимание, что остальные компании, предложенные в качестве вариантов производителей техники AKAI (помимо правообладателя оспариваемого товарного знака) не известны, о них отсутствуют какие-либо сведения в сети Интернет. Коллегия не может установить производят ли эти компании товары конкурентного рынка или же занимают иной сектор в экономике.

Кроме того, представленное заключение №80 (16) направлено не на исследование восприятия оспариваемого товарного знака, а на исследование восприятия потребителями заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков лица, подавшего возражение, обозначений «AKAI PROFESSIONAL», «AKAI PROFESSIONAL MPC». В рамках данного исследования ставился вопрос о двух группах товаров 09 класса МКТУ (бытовые приборы и оборудование для музыкальных инструментов), между которыми исследовались однородность, восприятие потребителей относительно производителя этих товаров одной или разными компаниями, а также устанавливалась ассоциативная связь именно этих обозначений, а не оспариваемого товарного знака, с лицом, подавшим возражение. Вместе с тем выводы, полученные в рамках заключения №80, не могут быть автоматически перенесены на заключение №79. В двух представленных заключениях исследовались разные объекты (обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака (заключение №80), и товарный знак по свидетельству №622396 (заключение №79). При этом, несмотря на проведение двух исследований в один и тот же период времени, коллегия не может утверждать, что в них участвовал идентичный круг респондентов. В заключении №79 указывается на способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя. Однако, нигде в вопросах не отмечено с производителем каких именно товаров 07, 09 или 15 классов МКТУ потребитель ассоциирует обозначение АКАИ. Таким образом, не очевидно в отношении каких именно товаров сделаны выводы в заключении №79 об ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с производителем ИнМьюзик Брендс Инк.

В ответ на довод лица, подавшего возражение, о выборке респондентов – потребителей в сфере музыкального оборудования, следовательно, однозначно понимавших о какой продукции идет речь, коллегия отмечает следующее. Материалы возражения свидетельствуют о производстве товаров, маркированных обозначением АКАИ, несколькими компаниями одновременно. Учитывая, что перечень оспариваемого товарного знака включает различные виды товаров 07, 09, 15 классов МКТУ, то не представляется возможным применить результаты

проведенного исследования в целях признания произведенной регистрации оспариваемого товарного знака недействительной для части товаров. Так как невозможно однозначно установить в отношении какой именно части товаров обозначение АКАИ ассоциируется у потребителей с компанией ИнМьюзик Брендс Инк.

В ответ на довод лица, подавшего возражение, о том, что необходимо учитывать практику прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№219192, 215324, коллегия отмечает следующее. В рамках Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда (7) и Решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (29) разрешались дела между другими участниками рассмотрения, нежели в рассматриваемом возражении (в качестве истца выступала компания ФЕНОМЕНОН ЭДЖЕНТС ЛИМИТЕД совместно с АКАИ ЭЛЕКТРИК КАМПАНИ, в качестве ответчика – АКАИ Универсал Индастриз), в качестве оснований для оспаривания произведенных регистраций указывалось право на фирменное наименование истца, а также признание действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Оба основания были удовлетворены, регистрация указанных товарных знаков признана недействительной полностью. Немаловажно отметить, что указанные товарные знаки были зарегистрированы в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, представляющих собой бытовые устройства. Поэтому данные решения не могут быть приняты во внимание ни по основаниям оспаривания, ни по фактическим обстоятельствам, так как они установлены в отношении иных лиц, в иной период времени, в отношении иных товаров.

С материалами возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622396 не представлено ни решение Суда, ни решение Федеральной антимонопольной службы о признании действий правообладателя по приобретению прав на оспариваемый товарный знак актом недобросовестной конкуренции. Установление признаков акта недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Роспатента.

Также коллегией не может быть дана надлежащая оценка представленному заключению (11) компании Seberus IP в рамках применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данное заключение подготовлено по результатам исследования сведений относительно компании-правообладателя оспариваемого товарного знака. Однако данное исследование не опровергает выводы коллегии о недоказанности способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 09, 15 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, в материалах дела не имеется доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с компанией ИнМьюзик Брендс Инк.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, 19.10.2020 поступило особое мнение. В связи с тем, что доводы, содержащиеся в особом мнении, повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше, дополнительного анализа особое мнение не требует.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 622396.