

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «К.Дизайн», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), от 30.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку обслуживания по свидетельству № 410662, при этом установила следующее.

Регистрация указанного знака по заявке № 2009709852, поданной 05.05.2009, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2010 за № 410662 на имя С.Е. Мишкина, г. Екатеринбург (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый знак обслуживания представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из заглавной буквы «К», выполненной оригинальным шрифтом, и слова «КАНН», написанного заглавными буквами латинского алфавита. Слово является аббревиатурой: К – kreativ (креатив), А – auto (авто), Н – human (люди), N – nothing impossible (нет ничего невозможного). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 30.12.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- правообладатель, находясь в должности директора ООО «Автоаудиоцентр-Екатеринбург», в августе 2008 года вел переговоры с британской компанией «Kahn Design Ltd» на предмет заключения договора на продажу продуктов марки «Kahn» на территории Российской Федерации (далее в возражении приведены подробные сведения относительно действий Мишкина С. Е. по требованию от «Kahn Design Ltd» предоставления ему эксклюзивных условий продажи их товара в России);

- в Великобритании инженер и бизнесмен Афзал Кан (родился 1974), являющийся основателем группы Кан компаний, в том числе Kahn Design, Челси Truck Company и Ant-Кана, а также владеющих обширным портфелем собственности, основал в конце 1990-х годов фирму «А. Kahn Design» в Брэдфорде, Западный Йоркшир;

- на момент подачи заявки на товарный знак "КАНН" по свидетельству № 410662 компания «А Kahn Design» с конца 1990-ых годов была на автомобильном рынке широко известна как британская компания, предлагающая товары и услуги по тюнингу автомобилей, преимущественно дорогих марок, имеющая свои средства индивидуализации коммерческое обозначение, товарные знаки, фирменное наименование с 1998 года;

- факт регистрации товарного знака по свидетельству № 410662 породил в сознании потребителей ложные представления об исполнителе услуг 35 и 37 классов, так как указанные услуги на момент регистрации товарного знака ассоциировались у российских потребителей непосредственно с иным лицом - британской компанией «А Kahn Design» и ее владельцем по фамилии Афзал Кан, интересы которого на территории РФ представляет заявитель по данному возражению - ООО «К. ДИЗАЙН».

Кроме того, в возражении приведен анализ сходства оспариваемого знака обслуживания с фирменным наименованием компании «А Kahn Design», а также со знаками EU008289531 И EU000022380354, зарегистрированными в Великобритании в отношении однородных услуг. Имеются доводы относительно того, что

включение в оспариваемый знак обслуживания «чужого» знака может быть расценено как использование чужой коммерческой репутации.

Далее в возражении приведены доводы относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 410662.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 410662 в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения от 30.12.2014, отзыва на данное возражение не представил.

Необходимо отметить, что от лица, подавшего возражение, 27.01.2015 поступила просьба об отзыве возражения. В этой связи заседание коллегии, назначенное на 22.04.2015, было перенесено на более раннюю дату (05.02.2015) и проведено без уведомления сторон.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.05.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Как было отмечено выше, от лица, подавшего возражение, 27.01.2015 поступила просьба об отзыве возражения.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 30.12.2014 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 410662.**