

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 22.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 296982, поданное Фунай Электрик Компании, Лимитед (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 19.10.2005 за № 296982 по заявке №2004702214/50 с приоритетом от 06.02.2004 на имя ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД (НК), (далее - правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству № 296982 «FUNAI» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.11.2006 изложено мнение о том, что регистрация №296982 произведена с нарушением пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23 сентября 1992 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнения, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Оспариваемый товарный знак «FUNAI» по свидетельству № 296982 был зарегистрирован на имя Фунай Продактс Лимитед (Гонконг): Однако данная фирма не являлась заявителем по заявке № 2004702214/50. Указанная заявка была подана от имени Фунай Трейд Лтд. (Funai Treid Ltd), Гонконг.

- По сведениям, полученным из Бюро Регистрации Компаний Гонконга, компания Funai Treid Ltd. (Фунай Трейд Лтд.) никогда не была зарегистрирована в Бюро. Следовательно, заявка № 2004702214/50 была подана от имени несуществующего лица.

- Кроме того, впоследствии на основании п. 6 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак и знак обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.03 № 32 (далее - Правила), в материалы заявки № 2004702234/50 были внесены изменения, связанные с уступкой права на заявку Фунай Продактс Лимитед.

- Учитывая то обстоятельство, что лицо, указанное при подаче заявки № 2004702214/50 в качестве заявителя, никогда не существовало, у него не могло возникнуть право на подачу заявки, в связи с чем незаконной является любая регистрация товарного знака по данной заявке.

- В отличие от заявителя по заявке № 2004702214/50, правообладатель оспариваемого товарного знака - Фунай Продактс Лимитед (Гонконг) - формально является юридическим лицом. Она была зарегистрирована Регистратором Компаний Гонконга 22.06.2005. Следовательно, Фунай Продактс Лимитед не могла подать заявку на товарный знак или стать заявителем по заявке на товарный знак до указанной даты. Более того, Фунай Продактс Лимитед не существует как действующее юридическое лицо даже сейчас, она является «бумажной компанией» (подставной), не имеющей реального производства.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- Копия справки Бюро Регистраций Компаний Гонконга от 21.04.2006 с заверенным переводом на русский язык на 3 л. [1]:

- Копия свидетельства действующей регистрации с заверенным переводом на русский язык 3 л. [2];
- Информация из сети Интернет, на 14 л. [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 296982 недействительной полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения и изложил их в отзыве от 27.02.2007 и мотивировал их следующим:

- Закон не содержит основания для признания регистрации товарного знака недействительной в связи с тем, что заявка была подана от несуществующего лица. Среди оснований для оспаривания регистрации товарного знака предусмотренных частью 2 пункта 1 статьи 28 Закона, содержится нарушение пункта 3 статьи 2 Закона;

- Товарный знак «FUNAI», регистрация № 296982, зарегистрирован на юридическое лицо - компанию «Фунай Продактс Лимитед», зарегистрированную в соответствии с Законом о регистрации компаний Гон Конга 22 июня 2005 г.;

- Заявку № 2004702214/50 на регистрацию товарного знака компания «Фунай Продактс Лимитед» (Гон Конг) приобрела у компании Фунай Трейд Лимитед, зарегистрированной в Российской Федерации, которая снимала офис в Гон Конге. Сведения из Бюро Регистрации Компаний Гонконга о том, что не производилась регистрация компании с названием «Фунай Трейд Лимитед», подтверждает только тот факт, что она не была зарегистрирована в Бюро Регистрации Компаний Гонконга, а не то, что компания не существовала как юридическое лицо;

-Закон не содержит норм для признания регистрации товарного знака недействительной в связи с тем, что заявка на регистрацию товарного знака была подана от лица с указанием не юридического адреса;

На основании изложенного правообладатель просит отклонить возражение и оставить регистрацию № 296982 в силе.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем дополнительно были представлены учредительные документы компании «Фунай Продактс Лимитед» (Гон Конг) с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, неубедительными.

С учетом даты (06.02.2004) поступления заявки правовая база для рассмотрения возражения включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

В соответствие со статьей 14 Закона на основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона;

2) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона;

3) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией;

4) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

Согласно пункту 6.4 Правил датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «FUNAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ регистрации № 296982 товарного знака «FUNAI» по заявке № 2004702214/50 показал, что данная заявка была подана 06.02.2004 г. от имени компании «Funai Trade Ltd.». Заявителем 14.01.2005 г. было подано заявление о внесении изменений в заявку, в связи с уступкой права на заявку.

Согласно уведомлению экспертизы от 19.07.2005 новым заявителем по заявке № 2004702214/50 стало ООО «Фунай трейд».

Согласно уведомлению экспертизы от 19.07.2005 новым заявителем по заявке № 2004702214/50 стала компания «Фунай Продактс Лимитед», на имя которой обозначение по заявке № 2004702214/50 было зарегистрировано 19.10.2005 в качестве товарного знака за № 296982.

Представленные документы от лица, подавшего возражения, и правообладателя свидетельствуют, что на дату регистрации оспариваемого знака компания «Фунай Продактс Лимитед» являлась юридическим лицом и именно на нее была произведена регистрация.

В этой связи необходимо отметить, что исходя из смысла положений пункта 3 статьи 2 Закона «... обладателем исключительного права на товарный знак...» вытекает, что данная норма содержит требование о том, что действия связанные с регистрацией товарного знака (внесением соответствующей записи в Реестр) могут быть осуществлены в отношении юридического лица. Из этого следует, что при оценке правомерности регистрации требованиям данного пункта необходимо установить статус заявителя непосредственно на момент регистрации товарного знака.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о том, что заявка № 2004702214/50 была подана от имени несуществующего лица, то он не может быть признан обоснованным. Так положениями статьи 8 Закона определено лицо, которое вправе подать заявку, то есть заявить о своих а притязаниях на

исключительные права. Однако, несоблюдение данного требования не является основанием для оспаривания регистрации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания оспариваемой регистрации № 296982 как противоречащей требованиям пункта 3 статьи 2 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 22.11.2006, оставить в силе регистрацию товарного знака «FUNAI» по свидетельству № 296982.