

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 07.10.2005, поданное Феноменон Эйджентис Лимитед, Сингапур (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку № 242303 по заявке № 2002713994/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «AKAI» по заявке 2002713994/50 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 № 242303 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем 11.10.2005 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №242303, 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 №242303 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;

- о популярности и известности компании свидетельствует тот факт, что АКАИ был выбран официальным поставщиком VHS-систем для московских Олимпийских игр 1980 года;

- 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;

- начиная с 1970 года более 90 % всей продукции AKAI шло на экспорт;

- 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;

- зарегистрированный в СССР в 1972 году, товарный знак AKAI был известен у нас еще до начала его официального выхода на рынок в 1980 году, когда компания стала официальным поставщиком видеомэгнитофонов на Олимпийские игры в Москве. Уже в начале 90-х AKAI была одним из лидеров российского рынка бытовой техники и электроники;

- 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, предназначенной 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. Electronics Limited от 19.06.1995, на поставки в Россию и страны СНГ различной радиоэлектронной продукции AKAI. В 1998 году с M.E.I. Electronics

Limited был заключен новый дистрибуторский договор, со сроком действия до 31.03.2000;

- 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 «АвтоАудиоЦентр» на распространение продукции AKAI в России и странах СНГ; - известность товарного знака AKAI российским потребителям подтверждается также многочисленными публикациями в журналах;

- известность словесного обозначения AKAI в качестве средства идентификации японской компании Акай Электрик Ко., Лтд, предопределяет противоречие регистрации № 242303 положениям п. 2 ст. 6 Закона как способной ввести в заблуждение относительно как производителя товара, так и места происхождения товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной полностью и прекратить правовую охрану товарного знака «AKAI» по свидетельству № 242303.

В качестве приложения к возражению были представлены следующие информационные материалы:

1. Корпоративная брошюра «AKAI - что стоит за именем»;
2. История AKAI;
3. Международные регистрации товарного знака AKAI;
4. Регистрация ТЗ AKAI 1972 года в России;
5. Перечень общеизвестных товарных знаков Японии;
6. Годовые продажи и затраты на рекламу товарного знака AKAI;
7. Копии европейских рекламных публикаций и каталогов;

8. Копии каталогов продукции компании AKAI за 1997-2000 г.г.;
9. Копии каталогов продукции компании AKAI за 2000-2001 г.г.;
10. Распечатка страниц с веб-сайта www.akai.com, касающихся продукции компании AKAI;
11. Распечатка страниц, посвященных истории компании AKAI с веб-сайта www.akai.com за 1999 год;
12. Фотографии и кадры с соревнований «Формула 1»;
13. Копии переписки между AKAI и ее российским дистрибутором;
14. Копия письма от AKAI к клубу «Спартак»;
15. Копии публикаций в российской прессе, посвященных клубу «Спартак» и спонсорству AKAI;
16. Копия публикации в журнале «БОСС»;
17. Распечатка с веб-сайта fanats.ru;
18. Копии переписки, складских расписок, актов приема-передачи, счетов за 1997 год;
19. Образцы упаковки продукции AKAI;
20. Фотографии с московских выставок, в которых принимал участие AKAI;
21. Копия Дистрибуторского соглашения между AKAI и M.E.I. Electronics Limited от 19.06.1995;
22. Копия Дистрибуторского соглашения между AKAI и M.E.I. Electronics Limited от 1998 г.;
23. Копия Дистрибуторского соглашения между AKAI и Trans International Corporation от 01.05.2000 г.;
24. Копия соглашения о сбыте продукции AKAI от 22.02.2002, адресованное в компанию Trans International Corporation;
25. Копия письма от 29.07.2002, адресованного в компанию «Jonathan Roston Solicitors»;
26. Дистрибуторский договор от 01.10.2001 г. между N.A.K.S Enterprises Limited и ООО «АвтоАудиоЦентр»;

27. Публикации в журналах, подтверждающие известность товарного знака AKAI;

28. Статья из газеты «Уральский рабочий»;

29. Рекламный анонс компании Akai Universal Industries Ltd. о проведении в России круглого стола, «Проблемы кондиционирования в России» ;

30. Специализированные статьи, посвященные выпуску продукции Akai Universal Industries Ltd. Российской компанией «Сокол»;

31. Публикации в журнале «DVD-эксперт» май 2005;

32. Копия решения Палаты по патентным спорам по регистрации ТЗ AKAI № 44844;

33. Публикация в журнале «Секрет фирмы»;

34. Публикация в журнале «Деньги» № 14 за 2005 г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 07.10.2005, 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 AKAI, а также сведения об объемах рекламы не подтверждены документально;

- словесное обозначение «AKAI» 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 AKAI, и, тем более, формирование у него устойчивых ассоциаций, могло возникнуть лишь в результате ввоза товара, маркированного товарным знаком «AKAI», 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 «АКАI» 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 компанией Акай Электрик Ко., Лтд 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 АКАI.

К отзыву правообладателя были приложены копии следующих материалов:

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

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

37. Аналитический отчет по итогам социологического опроса «Характер восприятия потребителями России товарного знака в виде словесного обозначения «АКАI», 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 № 2002713994/50 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 № 242303 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 № 242303 является словесным и представляет собой слово «AKAI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение «AKAI» является частью фирменного наименования правообладателя – компании Akai Universal Industries Ltd., Hong Kong.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не доказывают известность фирменного наименования компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED (части фирменного наименования AKAI) на дату приоритета (31.07.2001) в отношении товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации.

Представленные материалы [1] повествуют об историю компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, однако данный источник информации представлен на английском языке, что подтверждает малую вероятности его доступности российскому потребителю.

Представленные материалы о регистрации обозначения AKAI в различных странах мира [3] не могут служить основанием для признания факта известности обозначения на территории Российской Федерации.

Рекламные материалы о продукции, маркированной обозначением AKAI [6-11], также представлены на английском языке, что не позволяет сделать вывод о широкой известности обозначения на территории Российской Федерации.

Представленные сведения о дистрибьюторских соглашениях AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED с Trans International Corporation и M.E.I. Electronics Limited [20, 21, 22, 23] выражают лишь намерения о закупках аудио-видео, телекоммуникационных товаров, и не могут рассматриваться в качестве доказательства реального факта поставок на территорию РФ товаров, маркированных товарным знаком «AKAI», поскольку отсутствуют документы, подтверждающие их исполнение.

Спонсорская деятельность, осуществляемая AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED на территории Российской Федерации [15, 16, 17] в отношении футбольного клуба «Спартак», несомненно, могла

способствовать узнаваемости обозначения AKAI при условии присутствия на российском рынке продукции этой 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 [35], 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. Из-за отсутствия введения товаров в хозяйственный оборот.

Ввиду недоказанности известности компании AKAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, производящей товары с использованием обозначения AKAI, а также отсутствия в оспариваемом знаке информации в отношении указанных в перечне товаров, указания производителя и места производства и сбыта товаров, не соответствующих действительности, довод истца о введении потребителя в заблуждение на основании пункта 2 статьи 6 Закона также не может быть признан обоснованным.

Данный вывод подтверждается результатами социологических опросов, проведенных в Москве и на территории России [36, 37], 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 №242303 в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона, являются необоснованными и опровергаются фактическими данными.

В представленном лицом, подавшим возражение, особом мнении от 28.04.2006 изложено мнение о невозможности соотнесения российским потребителем обозначения AKAI с правообладателем компанией Akai Universal Industries Limited, ввиду его позднего образования в 2002 году. Однако, данный вывод не подтверждается данными, содержащимися в представленных заявителем социологических опросах, ввиду чего не может быть признан убедительным. Представленные в особом мнении документы о

том, что учредителями компании правообладателя, несмотря на «гонконгский» адрес, являются российские физические лица, не могут учитываться, поскольку не являются предметом спора в рассматриваемом деле. Кроме того, Палата по патентным спорам не находит законодательно установленных оснований для признания регистрации недействительной в соответствии с данными доводами.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.10.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «AKAI» по свидетельству № 242303.