

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение от 11.03.2015, поданное компанией Шэньчжэнь АЕЕ Технолоджи Ко, Лтд, КНР (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483183, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011732009 с приоритетом от 29.09.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.03.2013 за №483183 на имя ООО «Арсенал», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ «видеокамеры; объективы (оптика); фотоаппараты; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; штативы для фотоаппаратов».

Товарный знак по свидетельству №483183 представляет собой словесное обозначение «АЕЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, совпадающими в русском и латинском написании.

В возражении от 11.03.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №483183 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483, пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение – компанией, которая была основана в 1999 году, является пионером в производстве и продаже профессионального высокотехнологического видеозаписывающего оборудования и входит в число производственных лидеров Китайской Народной Республики;

- благодаря длительному и широкому присутствию как на мировом, так и на российском рынке, а также активной маркетинговой политике, фирменное наименование лица, подавшего возражение, стало хорошо известно во многих странах, включая Россию, как название китайского производителя фото и видеозаписывающего оборудования АЕЕ, а само обозначение АЕЕ ассоциируется у потребителя именно с лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «АЕЕ», зарегистрированных в США (№3308595, дата регистрации 09.10.2007; №4636069, дата регистрации 11.11.2014), в ЕС (заявка №8699902, дата регистрации 24.05.2010; заявка №10559871, дата регистрации 24.05.2012), и международной регистрации №1168831, дата регистрации 17.06.2013;

- оспариваемый товарный знак может рассматриваться как вводящий потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- правообладатель оспариваемого товарного знака входит в дилерскую сеть лица, подавшего возражение, поэтому, будучи агентом лица, подавшего возражение, правообладатель знал о репутации обозначения «АЕЕ» и умышленно зарегистрировал его в качестве товарного знака на свое имя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 483183 недействительным.

К возражению приложены копии следующих документов:

- распечатка из электронной базы ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №483183[1];

- информация о товарных знаках, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение [2];

- информация с официального сайта лица, подавшего возражение [3];
- копия договора с ООО «Евротрейдинг» на поставку продукции от 20.05.2011 [4];
- спецификации товаров на поставку продукции за 2011 год [5];
- копии коносаментов на поставку продукции ООО «Арсенал», ООО «Видеомакс» за 2011, 2014 годы [6];
- платежные поручения от имени ООО «Арсенал» на оплату товаров за 2014 год [7];
- фотографии экспозиции лица, подавшего возражение, на Международной выставке и конференции потребительской электроники, проходившей в Москве с 9 по 12 апреля 2015 года [8];
- материалы российских электронных ресурсов с предложением к продаже товаров лица, подавшего возражение [9];
- материалы Интернет-ресурсов с информацией об ООО «Арсенал» [10].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.09.2011) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 483183 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно статьи 6-septies (1) Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон

страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной конвенции

В соответствии с пунктом 3(1) 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 (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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №483183 представляет собой словесное обозначение «АЕЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, написание которых совпадает в русском и латинском алфавитах.

Положения статьи 6-septies (1) Парижской конвенции и пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса регулируют отношения между владельцем знака и его агентом или представителем в части, касающейся регистрации или использования знака последним. Положения этих статей должны применяться также к тому, кто действовал в качестве распространителя товаров, носящих этот знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от своего имени.

На дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем товарного знака «АЕЕ», зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ в США (№3308595, дата регистрации 09.10.200) и товарного знака «АЕЕ», зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ в ЕС (заявка №8699902, дата регистрации 24.05.2010) [2]. Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные знаки, однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, а именно к фото- и видеооборудованию.

Вместе с тем, на основании документов, которые приложены к возражению, нельзя установить, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству №483183 его правообладатель являлся агентом или представителем лица, подавшего возражение.

Меморандум [4] и спецификации на поставку товаров (автомобильных видеорегистраторов) [5] свидетельствуют о коммерческих взаимоотношениях между лицом, подавшим возражение, и российскими юридическими лицами ООО «Евротрейдинг» и ООО «Видеомакс». Документов, подтверждающих наличие таких отношений между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, не представлено.

Копии коносаментов [6] подтверждают наличие договора перевозки грузов в адрес ООО «Арсенал», однако они относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, в отсутствие российских грузовых таможенных деклараций, эти документы не свидетельствуют о том, что груз пересек границу и был ввезен на территорию Российской Федерации.

Платежные поручения [7] датированы 29.05.2014 и 01.07.2014, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, эти документы не дают представления о товарах, за которые были произведены платежи.

Следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака позиционирует себя в сети Интернет как дистрибьютор видеотехники специального назначения, маркированной обозначением АЕЕ [10]. Однако отсутствие сведений о дате размещения этой информации в сети Интернет не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на дату (29.09.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №483187 его правообладатель являлся представителем (агентом) лица, подавшего возражение.

Таким образом, представленные документы не могут свидетельствовать о наличии агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака при подаче заявки на регистрацию этого товарного знака.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе обозначение «АЕЕ» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Анализ представленных документов [4] – [10] не дает оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (24.09.2011) на территорию Российской Федерации были ввезены товары (фото- и видеотехника), маркированные обозначением «АЕЕ», производителем которых являлось лицо, подавшее возражение.

Упомянутые выше меморандум [4], заключенный 20.04.2011, и спецификации на поставку товаров [5], датированные 22.07.2011 и 20.09.2011, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут свидетельствовать о длительном присутствии на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров (автомобильных видеорегистраторов), произведенных китайской компанией «Шэньчжэнь АЕЕ Технолоджи Ко, Лтд», маркированных обозначением «АЕЕ».

Сведения о товарах лица, подавшего возражение, представленные на Международной выставке, которая проходила в Москве в 2015 году, а также публикации в сети Интернет [8] – [9], относящиеся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака, также не могут свидетельствовать об известности обозначения «АЕЕ» как средства индивидуализации товаров китайской компании на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Отсутствие данных об объемах импорта на территорию Российской Федерации вышеуказанных товаров, о длительности таких поставок, не позволяет признать убедительным довод возражения о том, что в сознании российского потребителя обозначение «АЕЕ» ассоциируется именно с его производителем в лице китайской компании «Шэньчжэнь АЕЕ Технолоджи Ко, Лтд», т.е. о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании российского потребителя уже сложилось определенное представление об изготовителе товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, и предшествующий опыт вызывает в его сознании не соответствующие действительности ассоциации при восприятии этого товарного знака.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №483183 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не подтверждено материалами возражения.

Лицом, подавшим возражение, не представлено никаких официальных документов, свидетельствующих о возникновении у него исключительного права на фирменное наименование «АЕЕ», тождественное оспариваемому товарному знаку. Ссылка на сайт www.aee.com [3], где размещена рекламная информация о том, что компания была основана в 1999 году господином Сяньчжи Чжаном посредством инвестирования 200 миллионов юаней, не может быть признана официальным документом, подтверждающим возникновение права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, включающее обозначение «АЕЕ».

Таким образом, материалами возражения не подтвержден довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 483183.