

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528720, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №528720 с приоритетом от 28.12.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.12.2014 в отношении товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528720 представляет собой словесное обозначение «ECOVACS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.10.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528720, мотивированное несоответствием оспариваемого знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ECOVACS» сходен с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение (ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.);

- компания ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. была зарегистрирована в 1998 году и в начале своей деятельности имела фирменное наименование TEK Electrical (Suzhou) Co., Ltd. В 2011 году компания сменила свое наименование на ECOVACS Robotics (Suzhou) Co., Ltd., а в 2014 году - на ECOVACS ROBOTICS., CO., LTD. (далее – компания ECOVACS);

- компания ECOVACS является одним из лидирующих на мировом рынке разработчиком роботов бытового применения. Вся продукция маркируется обозначением «ECOVACS»;

- информация о компании ECOVACS и производимых ею товарах широко представлена как на англоязычных сайтах (www.ecovacs.com, www.ecovacsrobotics.com, www.ecovacs-solutions.com, так и на русскоязычных сайтах;

- на выставках Consumer Electronic Show (Лас-Вегас, США, октябрь 2011 года), IFA 2012 (Берлин, Германия, август-сентябрь 2012 года) продукция была удостоена многочисленными положительными отзывами и вниманием покупателей со всего мира. В 2013 году в рамках участия в выставке International Home+Houseware продукция получила награду за инновации;

- товарный знак «ECOVACS» был зарегистрирован на имя компании ECOVACS в различных странах мира;

- продвижение продукции компании ECOVACS на территории Российской Федерации осуществляется дистрибьютерами;

- поскольку обозначение «ECOVACS» в течение длительного времени используется компанией ECOVACS как на мировом, так и российском рынках, оно устойчиво ассоциируется у потребителя именно с данной компанией и ее продукцией, в связи с чем при использовании оспариваемого товарного знака правообладателем (СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД) потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак, воспроизводящий известное фирменное наименование и коммерческое обозначение компании ECOVACS, противоречит обычаям делового оборота и является проявлением недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528720 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 528720;

2. Копии уведомлений Министерства промышленности и торговли провинции Цзянсу, Китай, содержащие сведения об изменении наименования компании ECOVACS ROBOTICS., CO., LTD., с переводом на русский язык;

3. Копия свидетельства о регистрации компании ECOVACS ROBOTICS., CO., LTD. в Китае с переводом на русский язык;

4. Распечатки с сайтов <https://ecovacs.com/>, <https://ecovacsrobotics.com>, <https://ecovacs-solutions.com>;

5. Фотография упаковки продукции (робот-пылесос);

6. Распечатки страниц «Руководства пользователя робота-пылесоса»;

7. Информационные материалы базы данных Whois в отношении доменов ecovacs.com, ecovacs-solutions.com с частичным переводом на русский язык;

8. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компании ECOVACS и выпускаемой продукции;

9. Копии товарных знаков «ECOVACS», зарегистрированных в других странах, с частичным переводом на русский язык;

10. Копия Дистрибьюторского договора, заключенного между ТЕК Electrical (Suzhou) Co., Ltd., Китай и Trade Express Ltd., Россия от 01.01.2011, с частичным переводом на русский язык;

11. Копия Договора купли-продажи №1 от 01.12.2012, заключенного между ECOVACS Robotics (Suzhou) Co. Ltd., Китай и AMANDERIMPEX Ltd., Белиз;

12. Копия информационного письма, подтверждающего назначение компании «31 ВЕК», Россия уполномоченным дилером продукции ECOVACS Robotics (Suzhou) Co., Ltd. В период с 2011 по 2012гг., с переводом на русский язык;

13. Копия брошюры «Роботы-пылесосы»;

14. Распечатка с сайта www.31vek.com/, содержащая сведения о компании «31 ВЕК»;

14. Копии инвойсов компаний Тек Electrical (SUZHOU) CO., Ltd. и Ecovacs Robotics (SUZHOU) CO., Ltd. За 2010-2012гг. с частичным переводом на русский язык;

15. Копия сертификата соответствия системы сертификации в отношении продукции Ecovacs Robotics (SUZHOU) CO., Ltd., выданного 12.12.2012.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2016 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно платежные документы с частичным переводом на русский язык [16], в отношении которых коллегия отмечает следующее. Представленные документы являются дополнением к возражению, в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем в соответствии с положением пункта 2.5 Правил ППС не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 20.10.2015.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 20.10.2015, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, одним из условий признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, является использование лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на дату (28.12.2012) приоритета оспариваемого товарного знака;

- первоначально фирменное наименование лица, продавшего возражение, было Тек Electrical (SUZHOU) CO. Ltd., не имеющее отношение к оспариваемому товарному знаку «ECOVACS». Изменение фирменного наименования на Ecovacs Robotics (SUZHOU) CO., Ltd. было осуществлено только 13.09.2011. При этом, представленные лицом, подавшим возражение, документы, не доказывают использование своего фирменного наименование в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ на дату приоритета оспариваемой регистрации на территории Российской Федерации (правообладателем дан подробный анализ всех представленных документов);

- довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, не обоснован. Представленные материалы не доказывают того, что обозначение «ECOVACS» на дату приоритета оспариваемой регистрации устойчиво ассоциируется у потребителя с компанией ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. и ее продукцией (правообладателем дан подробный анализ всех представленных документов);

- кроме того, правообладатель отмечает, что представленные материалы касаются производства таких товаров как «пылесосы», которые относятся к 07 классу МКТУ, в то время правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, которые не могут быть признаны однородными товарам «пылесосы». При этом лицо, подавшее возражение, не обосновало, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров оспариваемой регистрации будет вводить потребителя в заблуждение;

- приведенные доводы правообладателя подтверждаются судебной практикой.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2015.

К отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

17. Копия Рекомендаций по результатам совещания судей Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2014 по приведенным Роспатентом примерам неединообразной судебной практики;

18. Копии страниц Г.Боденхаузена «Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий»;

19. Копия Постановления Суда по интеллектуальной правам по делу № СИП-317/2014 от 05.11.2014.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (28.12.2012) товарного знака по свидетельству №528720 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в

частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528720 представляет собой словесное обозначение «ECOVACS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктам 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Из представленного Свидетельства о регистрации компании [3] Тек Electrical (SUZHOU) CO., Ltd. была учреждена – 11.03.1998.

Впоследствии согласно Уведомлениям Министерства промышленности и торговли провинции Цзянсу [2] фирменное наименование данной компании 13.09.2011 было изменено на Ecovacs Robotics (SUZHOU) CO., Ltd., а 10.04.2014 – на ECOVACS ROBOTICS., CO., LTD.

Анализ на сходство или несходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал следующее.

Прежнее фирменное наименование Тек Electrical (SUZHOU) CO., Ltd. и оспариваемый товарный знак «ECOVACS» не являются сходными, поскольку содержат кардинально различные словесные элементы.

Отличительная часть фирменного наименования Ecovacs Robotics (SUZHOU) CO., Ltd. и ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. содержит обозначение «ECOVACS», фонетически тождественное оспариваемому товарному знаку, что позволяет признать их сходство.

С учетом изложенного право на часть фирменного наименования ECOVACS у лица, подавшего возражение, возникло 13.09.2011, т.е. ранее даты (06.10.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку по пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются в отношении однородных товаров.

Представленный Дистрибьюторский договор [10] заключен между ТЕК Electrical (Suzhou) Co., Ltd. и Trade Express Ltd. При этом, как было указано выше, фирменное наименование Тек Electrical (SUZHOU) CO., Ltd, несходно с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, данный Договор не подписан одной из сторон (компанией Тек Electrical (SUZHOU) CO., Ltd.) и, следовательно, фактически является незаключенным.

В отношении представленного Договора купли-продажи [11], заключенного между ECOVACS Robotics (Suzhou) Co. Ltd., и AMANDERIMPEX Ltd., Белиз, следует отметить, что он также не подписан одной из сторон (компанией AMANDERIMPEX Ltd., Белиз) и, следовательно, фактически является незаключенным.

Представленное информационное письмо [12], согласно которому ECOVACS Robotics (Suzhou) Co., Ltd. назначает компанию «31 ВЕК», уполномоченным дилером своей продукции, носит декларативный характер, поскольку представлено лицом, подавшим возражение, без каких-либо объективных подтверждений указанной деятельности (отсутствует договор и фактическое его исполнение).

Представленные инвойсы [14] не содержат доказательств их фактической оплаты, кроме того, часть из них относится к компании Тек Electrical (SUZHOU) CO., Ltd. (фирменное наименование которой, как было указано выше, не сходно с оспариваемым товарным знаком).

Сертификат соответствия [15], выданный Ecovacs Robotics (SUZHOU) CO., Ltd., свидетельствует только о подготовительных действиях по выпуску продукции, но не о фактическом введении продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно материалам базы данных Whois [7] доменное имя ecovacs-solutions.com зарегистрировано 29.12.2014, т.е. после даты (28.12.2012) приоритета оспариваемой регистрации, владельцем доменного имени ecovacs.com является не лицо, подавшее возражение, а ECOVACS ELECTRICAL CO., LTD. т.е. другая компания.

Распечатки из сети Интернет [8, 14] содержат сведения о лице, подавшем возражение, однако в них отсутствует информация об осуществлении лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации деятельности под фирменным наименованием, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Фотография упаковки продукции [5], распечатки страниц «Руководства пользователя робота-пылесоса» [6], брошюра «Роботы-пылесосы» [13] не содержат дату их изготовления, что не позволяет соотнести их возникновение с датой приоритета оспариваемой регистрации.

Кроме того, коллегия отмечает, что представленные материалы [5, 6, 13, 15] касаются таких товаров, как роботы-пылесосы, электропылесосы, которые могут быть соотнесены с частью товаров 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Вместе с тем, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена для широкого круга товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, которые не являются однородными товарам «пылесосы», так как относятся к разным родовым группам, имеют иное назначение, круг потребителей и рынок сбыта

Иных материалов, свидетельствующих об использовании своего фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении оспариваемых товаров лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Что касается коммерческого обозначения, то лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что до даты приоритета оспариваемого знака ему принадлежало какое-либо предприятие, под

обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, осуществляющее производство товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации.

Относительно довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара следует отметить следующее.

Согласно словарно-справочным источникам слово «ECOVACS» в словарях не выявлено и, следовательно, оспариваемый товарный знак не несет в себе информации, в том числе ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иного производителя, а также возникновения у российского потребителя ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что осуществляет производство пылесосов, маркированных обозначением «ECOVACS».

Вместе с тем, как было указано выше, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих фактическое введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, произведенной компанией ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. до даты приоритета оспариваемой регистрации.

В связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя в отношении оспариваемых товаров, маркированных обозначением «ECOVACS», до даты приоритета оспариваемой регистрации сложилась устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

Что касается довода возражения о том, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №528720 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить следующее.

Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действие по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствуют.

С учетом изложенного, исходя из объема представленных документов, коллегия полагает, что указанные в возражении доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №528720.