

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2015, поданное компанией «Юэцин Ориджиналити Фотографи Экуипмент Ко., Лтд.», Китай, а также от имени ее президента, господина ЧЭНЬ ЦИНЮАНЬ, Китай (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517789, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013710036 с приоритетом от 27.03.2013 зарегистрирован 14.07.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №517789 в отношении товаров 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя «ШЕНЬЧЖЭНЬ ЙОНГНУОДА ФОТОГРАФИК ЭКУИПМЕНТ ХАНГ», Китайская Народная Республика (далее - правообладатель).

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

В федеральный орган исполнительной власти 15.07.2015 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основным видом деятельности лиц, подавших возражение, является производство и продажа фотографической аппаратуры и сопутствующих товаров, в частности штативов для фотоаппаратов, стоек для фотоаппаратов, приспособлений для сушки, используемых в фотографии, фотоаппаратов, ламп-вспышек для фотоаппаратов, фильтров для фотоаппаратов, приборов для измерения скорости; аппаратов проекционных, футляров для фотоаппаратов и фотопринадлежностей;

- лица, подавшие возражение, являются правообладателями товарных знаков по международной регистрации №1068062, по свидетельствам №№4856699, 4994288 (зарегистрированы в Китае), свидетельство ЕС №012128542;

- компания «Юэцин Ориджиналити Фотографи Экуипмент Ко., Лтд.» является заявителем комбинированного товарного знака со словесным элементом «triopo uoio» по заявке №2013738088 с приоритетом от 05.11.2013 в отношении товаров 9 класса МКТУ;

- компания «Юэцин Ориджиналити Фотографи Экуипмент Ко., Лтд.», начиная с 2008 года, интенсивно использует вышеуказанные знаки в Китае, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Америке, Японии и Республике Корея, которые стали хорошо известны среди потребителей соответствующей продукции;

- на территории Российской Федерации знаки «TRIОPO» официально не используются, поскольку существует риск нарушения исключительного права на словесный товарный знак «TRIОPO» по свидетельству №517789, который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ, являющихся идентичными/однородными продукции лиц, подавших возражение;

- оспариваемый товарный знак является ложным или способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, поскольку реальным производителем товаров 9 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, является компания «Юэцин Ориджиналити Фотографии Экуипмент Ко., Лтд.»;

- лица, подавшие возражение, оспаривали правовую охрану товарного знака «ТРИОРО» по свидетельству ЕС №011688009, которая была признана Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНІМ) недействительной.

Принимая во внимание вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517789 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- публикации вышеуказанных товарных знаков (1);
- копия заявки №2013738088 на товарный знак «triopo uouo» (2);
- распечатки с сайтов (3);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №517789 (4);
- решение ОНІМ по делу, касающемуся товарного знака «ТРИОРО» по свидетельству ЕС №011688009 (5);
- сведения из сети Интернет о продукции лиц, подавших возражение (6).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии, отсутствовал. Отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.03.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №517789 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия

исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №517789 представляет собой словесное обозначение «TRIOPO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «линзы оптические; лампы-вспышки [фотография]».

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

Само по себе обозначение «TRIOPO» 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 (1-3, 5-6) не дает оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (27.03.2013) на территорию Российской Федерации были ввезены товары (фототехника и её принадлежности), маркированные обозначением «ТРИОРО», производителем которых являлись лица, подавшие возражение.

Ссылка лиц, подавших возражение, на упомянутые выше знаки (1), не может свидетельствовать о присутствии на российском рынке товаров, маркированных знаком «ТРИОРО», поскольку их правовая охрана не распространяется на территорию Российской Федерации.

Решение, вынесенное Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ) о признании недействительным товарного знака «ТРИОРО» по свидетельству ЕС №011688009, владельцем которого является правообладатель, не может быть учтено при рассмотрении возражения, поскольку регистрация товарного знака определяется национальным законодательством и, кроме того, в сопоставляемых делах имели место различные мотивы и обстоятельства. Так, на имя лиц, подавших возражение, отсутствуют регистрации товарных знаков на территории Российской Федерации, а также не представлено сведений об их деятельности на территории Российской Федерации. Решения, принимаемые указанным Ведомством, не распространяются на территорию Российской Федерации.

Относительно представленных лицами, подавшими возражение, публикаций в сети Интернет (3, 6), коллегия установила следующее. Часть из них представлена без перевода, поэтому не может быть принята во внимание. Сведения, размещенные на сайтах <http://forum.netall.ru>, <http://vk.com/triopo>, <http://otzovik.com>, представляют собой частное мнение пользователей сети Интернет и относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Информация на сайте <http://www.yongnuorussia.com/catalog/vspyshki> не позволяет соотнести указанную в ней продукцию (фотовспышки Yongnuo) с лицами, подавшими возражение.

Каталоги продукции, маркированной обозначением «TRIOPO», произведенной компанией «Юэцин Ориджиналити Фотографи Экуипмент Ко., Лтд.» (лицо, подавшее возражение), датированы также позже даты приоритета оспариваемого товарного знака и представлены без перевода на русский язык.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные документы не могут свидетельствовать об известности обозначения «TRIOPO» как средства индивидуализации товаров лиц, подавших возражение, 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 «TRIOPO» ассоциируется именно с его производителями в лице китайской компании «Юэцин Ориджиналити Фотографи Экуипмент Ко., Лтд.» и господина ЧЭНЬ ЦИНЮАНЬ, то есть 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 №517789 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждено материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №517789.