

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 26.07.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «WEDO TOOLS CO., LTD.», Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606244, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016705090 с приоритетом от 20.02.2016 зарегистрирован 18.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 606244 на имя ООО «ВЕДО Рус», Москва в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «черный, белый, бордовый». Срок действия регистрации – до 20.02.2026.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит словесный элемент «WEDO».

В поступившем 26.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 606244 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), а также пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.07.2018, сводятся к следующему:

- словесный элемент товарного знака «WEDO» воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение («WEDO TOOLS CO., LTD»);
- правообладатель являлся дистрибьютором лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;
- регистрация товарного знака по свидетельству № 606244 на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителей относительно товара и его производителя;
- «WEDO TOOLS CO., LTD.» зарегистрировано 18 июля 2011 года за унифицированным кодом кредитной истории № 91120104578321759Н в городе Тяньцзинь (Китай) и является известным производителем профессионального ручного инструмента в Китае, России, а также в иных странах мира;
- для продвижения реализуемых товаров и оказываемых услуг, лицо, подавшее возражение, создало и активно использует стилизованное обозначение



с момента образования в 2011 году;

- с 2013 года активно используется сайт <http://wedotools.com> и его англоязычная версия <http://en.wedotools.com>, содержащие подробную информацию об истории и развитии компании, о реализуемых товарах и услугах;
- доменное имя <http://wedotools.com> зарегистрировано 20.09.2013 года, администратором доменного имени является: «WEDO TOOLS CO., LTD.»;
- лицо, подавшее возражение, имеет аккаунт в известной социальной сети Facebook;
- в возражении представлена информация о свидетельствах и сертификатах качества, каталог продукции с описанием каждого реализуемого товара - ручных инструментов, включая инструменты из титана, нержавеющей стали, стали,

выкованной с помощью уникального прессующего станка. Все инструменты «WEDO TOOLS» производятся строго в соответствии со стандартами;

- согласно каталогу товаров, лицо, подавшее возражение, реализует следующие товары: медные искробезопасные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры, ножницы, ножи, отвертки, сверла, пилы, масляные насосы; алюминиевые искробезопасные ручные инструменты, в том числе гаечные ключи, молоты, пики, топоры и т.д.;

- в связи с развитием дилерской сети на территории Российской Федерации в ноябре 2015 года лицом, подавшим возражение, была привлечена к сотрудничеству инжиниринговая группа компаний «Технологический сервис и комплектация», которая была впоследствии реорганизована и из нее была выделено - ООО «ВЕДО Рус» для развития деятельности в сфере продвижения бренда «WEDO» на территории России и стран СНГ, а также для контроля расходов и доходов сектора по продаже ручных инструментов. Стороны пришли к соглашению о регистрации обозначения «ВЕДО» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя «WEDO TOOLS CO LTD.», однако, ООО «ВЕДО Рус» нарушило договоренности и зарегистрировало товарный знак на свое имя;

- для целей осуществления поставки ручных инструментов между «WEDO TOOLS CO LTD.» и ООО «ВЕДО Рус» (дата регистрации в качестве юридического лица: 21.12.2015) 28.01.2016 был заключен контракт № 20160128, по условиям которого продавец обязуется поставлять ручной инструмент производства «WEDO TOOLS CO LTD.» в адрес покупателя ООО «ВЕДО Рус», а покупатель обязан получить и оплатить ручной инструмент. В рамках дополнительных соглашений осуществлялась периодическая поставка ручного инструмента от «WEDO TOOLS CO LTD.» в адрес правообладателя;

- для целей продвижения продукции ООО «ВЕДО Рус» использует сайт <http://wedotools.ru/>;

- 14.09.2017 года «WEDO TOOLS CO LTD.» заключает с ООО «ВЕДО Рус» дистрибьюторский договор, согласно которому ООО «ВЕДО Рус» становится эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда «WEDO»;

- в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, различительной способностью, обладает словесный элемент «WEDO»;
- словесный элемент «WEDO» оспариваемого товарного знака является тождественным обозначению «WEDO» фирменного наименования лица, подавшего возражение, по всем существующим признакам сходства;
- принимая во внимание, наличие исключительного права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, а также его активное использование, в том числе на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, правовая охрана знака по свидетельству № 606244 в отношении товаров 08 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;
- на территории США, Индии, ОАЭ лицо, подавшее возражение, является правообладателем нескольких товарных знаков, тождественных оспариваемому товарному знаку (регистрации № 5224243, приоритет от 22.03.2016; № 3278805, приоритет от 07.06.2016; № 256373, приоритет от 11.07.2016);
- исходя из действующих правовых норм, возражение против регистрации товарного знака на агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый товарный знак, а также очевидны тождественность или сходство до степени смешения товарных знаков агента и лица, подавшего возражение;
- на сайте <http://wedotools.ru/> имеется архивная информация о том, что ООО «ВЕДО Рус» является эксклюзивным представителем международной компании «WEDO TOOLS CO., LTD.» в России и СНГ;
- между правообладателем и лицом, подавшим возражение, в 2015 году были установлены партнерские отношения, согласно которым правообладатель на территории Российской Федерации, осуществлял продажу ручного инструмента, производителем которого является компания «WEDO TOOLS CO., LTD.»;
- правообладатель намеренно присвоил официальную символику лица, подавшего возражение, и использует ее без разрешения последнего, неправомерно

зарегистрировало на свое имя оспариваемый товарный знак по свидетельству № 606244, и тем самым вводит в заблуждение потребителя относительно производителя ручного инструмента.

На основании изложенного, лица, подавшие возражение, просят признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606244 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – [1];
- свидетельство о регистрации доменного имени с переводом на русский язык wedotools.com – [2];
- перевод на русский язык свидетельства о регистрации доменного имени – [3];
- сведения с сайтов <http://en.wedotools.com>, <https://web.archive.org/web/> с переводом на русский язык – [4];
- свидетельство менеджмента качества, 2015 г. с переводом на русский язык – [5];
- сведения с сайта <http://mall.wedotools.com/> с переводом на русский язык – [6];
- распечатки с <https://www.yandex.ru/>, <https://www.google.ru/> по запросу «WEDO TOOLS CO LTD» – [7];
- сведения с сайта <https://www.facebook.com/wedotools/> – [8];
- сведения о переписке сторон спора, в том числе с переводом на русский язык – [9];
- сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе – [10];
- копия контракта № 20160128 от 28.01.2016 г. и дополнительное соглашение к нему – [11];
- счета-инвойсы, кредитовое авизо международных расчетов и т.д. – [12];
- информация о домене «WEDOTOOLS.RU», сведения с сайта <http://wedotools.ru/> – [13];
- дистрибьюторское соглашение от 14.09.2017 г. – [14];
- таможенные декларации грузов Китайской таможни с переводом на русский язык – [15];
- сертификат соответствия и приложения к нему, 2016 г. – [16];

- сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение, в других странах мира с переводом на русский язык – [17];
- сведения о выставке Mitex-2016 – [18];
- распечатка с сайта <https://vk.com/wedotool> – [19];
- сведения о том, что ООО «ВЕДО Рус» является дистрибьютором лица, подавшего возражение – [20].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 26.07.2018 возражением, представил по его мотивам отзыв, а также дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- возможность смешения возможна лишь в случае реальной хозяйственной деятельности правообладателя иностранного фирменного наименования на территории России до момента приоритета товарного знака;
- представленные договоры с ООО «ВЕДО Рус» являются свидетельством того, что лицо, подавшее возражение, никогда не вводило товары, однородные товарам 08 класса МКТУ, в оборот на территории России и является неизвестной для российских потребителей компанией;
- лицо, подавшее возражение, никогда не вело реальную хозяйственную деятельность на территории России, смешение правообладателей товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение невозможно;
- в материалах отсутствуют документы о реальной хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, в отношении товаров 08 класса МКТУ на территории России;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, не является сходным с оспариваемым товарным знаком ввиду фонетических, семантических и графических отличий;
- у лица, подавшего возражение, не имеется правовых оснований ссылаться на требования статьи 6-septies Парижской конвенции, поскольку оно является правообладателем товарных знаков с приоритетом, более поздним, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству № 606244;
- представленные доказательства не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании до даты приоритета оспариваемого знака обозначения лицом,

подавшим возражение, при осуществлении деятельности, однородной товарам 08 класса МКТУ, благодаря чему стало бы возможным возникновение однозначных ассоциаций оспариваемого товарного знака с иным лицом, а не с его правообладателем;

- ссылки на сайты сети Интернет не доказывают реальную хозяйственную деятельность на территории России;

- лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доводов о введении товаров в оборот на территории России до даты приоритета товарного знака по настоящее время;

- правообладатель активно использует оспариваемый товарный знак в своей хозяйственной деятельности;

- товары правообладателя прошли испытания, имеются декларации о соответствии, проводится рекламная кампания и т.д. С 2016 года по настоящий момент правообладатель активно заключал договоры с разными контрагентами на поставку продукции 08 класса МКТУ;

- правообладателю принадлежит сайт <http://wedotools.ru/>;

- с 2016 года по настоящий момент правообладатель активно заключал договоры с разными контрагентами на поставку продукции 08 класса МКТУ, маркированную оспариваемым товарным знаком;

- правообладателем с 2015 г. по настоящее время были заключены договоры на аренду складов;

- у российского потребителя сложилась стойкая ассоциативная связь между ООО «Ведо РУС» и оспариваемым товарным знаком.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- учредительные документы ООО «Ведо РУС» – [21];

- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 07.11.2018 – [22];

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Ведо РУС» – [23];

- свидетельство о постановке на налоговый учет – [24];

- устав ООО «Ведо РУС» (последняя редакция) – [25];

- приказ о назначении Бурцева Е.Н. на должность генерального директора – [26];

- фото товара, маркированного товарным знаком – [27];
- декларации соответствия, выданные ООО «Ведо РУС» Евразийским экономическим союзом – [28];
- договоры поставки с закрывающими документами за период 2016-2018 гг. – [29];
- аккредитация в качестве партнера – [30];
- свидетельства об участии в выставках - [31];
- определение ВАС РФ от 13.12.2013 № ВАС-17942/13 по делу № А40-142173/2012 - [32];
- документы по аккредитации - [33];
- договоры аренды складских помещений - [34];
- договоры на рекламу с сопроводительной документацией - [35];
- документы, подтверждающие участие в выставках за период 2016-2018 гг. - [36];
- отзывы клиентов об инструментах, маркированных обозначением правообладателя - [37];
- информация о владельце сайта <http://wedotools.ru/> - [38];
- договор на разработку сайта с закрывающими документами от 2016 и 2018 гг. - [39];
- снимки экрана поисковой выдачи: снимок поисковой выдачи Google по запросу «инструменты wedo», снимок поисковой выдачи Яндекс по запросу «инструменты wedo» - [40];
- выдержки из законодательства - [41];
- копии решений Роспатента по результатам рассмотрения возражений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 554251, 426347 - [42].

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых повторяют доводы возражения. Кроме того, в пояснениях также упомянуто:

- осуществление сторонами совместной фактической деятельности по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации ручного инструмента подтверждается заключением и исполнением контракта № 20160128 от 28.01.2016 г. [11];

- исходя из представленных правообладателем документов фактическое использование оспариваемого товарного знака по свидетельству № 606244 заключалось лишь в продвижении и реализации ручного инструмента «WEDO», произведенного лицом, подавшим возражение, и поставляемого им на территорию Российской Федерации в рамках договорных отношений с правообладателем;
- в подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, приведены данные сайта wedotools.ru (<https://web.archive.org/web/> за 21.08.2016 года), а также сведения в отношении «Технического регламента Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах. ТР ТС 012/2011».

В удовлетворении ходатайства о переносе заседания, представленного лицом, подавшим возражение, было отказано коллегией, поскольку предоставление дополнительных документов (дополнительные соглашения к контракту [11]) в обоснование ранее изложенной позиции ведет к затягиванию делопроизводства по рассмотрению настоящего возражения, осуществляемого в административном порядке, и противоречит требованиям пункта 2.5 Правил ППС. Так, согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, возражение может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Исходя из требований статьи 6-septies Парижской конвенции, возражение против регистрации товарного знака на имя агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции. Так, согласно материалам дела лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «WEDO» (регистрации №№ 5224243 (США), 3278805 (Индия), 256373 (ОАЭ))

в отношении товаров 08 класса МКТУ, тождественных, либо однородных товарам 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Кроме того, из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области производства и поставок на территорию Российской Федерации ручных инструментов. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит элемент «WEDO», тождественный оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых товаров 08 класса МКТУ. Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем не отрицается.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.07.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (20.02.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 606244, правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies 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 действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.



Оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным, словесный элемент «WEDO» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «чёрный, белый, бордовый».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Вместе с тем, анализ материалов возражение, показал, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета (26.02.2016) оспариваемой регистрации не являлось обладателем исключительного права на товарный знак «WEDO» в стране происхождения, Китай. Указанные в возражении регистрации №№ 5224243, 3278805, 256373 комбинированного товарного знака «WEDO» были осуществлены на территории иных стран [США, Индии, ОАЭ] позже даты приоритета (26.02.2016) оспариваемого товарного знака.

Между сторонами спора был заключен контракт № 20160128 [11] и дополнительные соглашения к нему, в которых информация о товарном знаке «WEDO» отсутствует. Изложенные обстоятельства не позволяют применить положения статьи 6-septies Парижской конвенции и пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Дистрибьюторское соглашение [14] было заключено 14.09.2017, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. В данном соглашении оговорено, что правообладатель является эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда «WEDO», а лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области импорта и экспорта металлических изделий, инструмента и гаражного оборудования и является изготовителем продукции.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 606244 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта статьи 6-septies Парижской конвенции и пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица с переводом на русский язык [1] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 18.07.2011, т.е. ранее даты приоритета (20.02.2016) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение («WEDO» / «ВЕДО»), фонетически тождественное словесному элементу «WEDO» оспариваемого товарного знака.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Информация о деятельности лица, подавшего возражение, как профессиональном производителе ручных инструментов представлена на сайте <http://www.wedotools.com> [2-4], в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Сертификаты качества представлены в приложении [5].

В соответствии с контрактом № 20160128 и дополнительными соглашениями к нему [11] до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, поставляло, а правообладатель оплатил товары: ручной инструмент производства «WEDO TOOLS CO., LTD.». Взаиморасчеты сторон отражены в счетах-инвойсах, в кредитовом авизо в документах по международным расчетам

[12]. В таможенных декларациях грузов [15], счетах [12] представлена информация о товарах: гаечные ключи, молотки, плоскогубцы, отвертки, лопаты, муфты, ножовочные пилы, ножи и т.д., которые соотносятся с родовым понятием «инструменты ручные». В сертификате соответствия и приложениях к нему за 2016 г. [16] изготовителем товаров (искробезопасный слесарно-монтажный инструмент «WEDO») значится лицо, подавшее возражение, а заявителем данного сертификата – правообладатель. Информация о том, что правообладатель является представителем лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации и в странах СНГ представлена в приглашении на выставку Mitex-2016 [18], распечатках с сайтов <https://vk.com/wedotool> [19], vedo-tools.ru/ [20] после даты приоритета.

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что производимые и поставляемые на территорию Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, «инструменты ручные» являются однородными следующим товарам оспариваемого товарного знака 08 класса МКТУ «инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; нитковдеватели для игл; надфили; ремни для правки бритв кожаные; шилья; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; развертки; патроны для разверток; удлинители воротков для метчиков; мастехины, шпатели; шпатели [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; приспособления для снятия шкур животных; клуппы; пилы лучковые; гвоздодеры ручные; домкраты ручные; штыри; буры с ручным приводом; стамески; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; инструменты для клеймения скота; ножницы для стрижки скота; лапы костыльные [ручные инструменты]; бучарды, долота каменотесные; бруски точильные; молотки клепальные [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; ножницы; пинцеты; резцы гравировальные [ручные инструменты]; кирки; стамески для конопачения; ножи перочинные; молотки для работы с камнем; лобзики; скобели; пробойники для выбивания шплевков; молотки гладильные [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; ножи охотничьи; рамки для ручных пил или ножовок; пилы [ручные инструменты]; ножницы для резки плотных материалов;

ножницы слесарные; полотна режущие; перфораторы [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; плашки [ручные инструменты]; буравы; держатели оселков; топоры; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; труборезы [ручные инструменты]; режущие инструменты; ножи-секачи; изделия ножевые; плодосъемники [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; лопатки [садоводство]; совки [садоводство]; кельмы; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; оселки; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; ножи для снятия чешуи; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; секаторы; ножницы садовые кривые; ножи окулировочные; кусторезы; свайки морские; буры для плотницких работ; устройства для тиснения [ручные инструменты]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; грабли [ручные инструменты]; лопаты [ручные инструменты]; заступы [ручные инструменты]; ножницы садовые; косы; кольца для кос; бруски точильные для кос; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; инструменты для гофрирования; инструменты для полирования; лезвия для калевок; ножи калевочные; приспособления для гофрирования ткани; тавра; буравчики [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; ледорубы; стамески полукруглые [ручные инструменты]; иглы гравировальные; ножи копытные; ножи сапожные; ножи прививочные [ручные инструменты]; зензубели; тесаки; топорики [ручные инструменты]; гарпуны; тесла [инструменты]; мотыги; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; серпетки; зажимы для плотницких работ; лезвия [ручные инструменты]; клинки; полотна пил [части ручных инструментов]; ваги; мачете; киянки [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; кувалды; молотки камнетесные; зубила; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; приспособления для сбора монет; ножницы для обрезания фитилей; инструменты для выбивания номеров; ножи консервные

неэлектрические; кайла [ручные инструменты]; бабы [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; кернеры [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; лезвия для рубанков; рашпили [ручные инструменты]; пробойники; кочерги топочные; инструменты клепальные [ручные инструменты]; косы с короткой ручкой; вилы [ручные инструменты]; мотыги [ручные инструменты]; рамы пил; приспособления чесальные [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; буры [ручные инструменты]; отвертки; долота [ручные инструменты]; наконечники сменные [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; коловороты; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги точильные [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; копатели [ручные инструменты]; ножи; клещи; щипцы; копры [ручные инструменты]; компостеры билетные; патроны сверлильные [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; ножницы стригальные [ручные инструменты]; утюги; круги наждачные; напильники [инструменты]; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; пуансоны [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; пистолеты ручные для выдавливания мастик; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; скребки [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; тиски; насосы ручные; пояса-держатели ручного инструмента; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для пищи неэлектрические; ломы; ножи для нарезания яиц неэлектрические; стусла [ручной инструмент]; грабли для ухода за гольф-дорожками; мехи для камина [ручные инструменты]; аппараты для татуировки; напильники наждачные; проволока протяжная [ручной инструмент]; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; тиски верстачные [инструменты ручные]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические, пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; ножи для творческого досуга [скальпели]; насосы воздушные с ручным приводом; ножи керамические; пилки наждачные картонные;

инструменты ручные для заточки кантов лыж, канторезы ручные, колодки обувные [для ручного пошива]».

Сравниваемые товары 08 класса МКТУ относятся к одному роду (виду) «инструменты ручные», имеют общее назначение (для использования, выполнения тех или иных работ, в том числе вручную), круг потребителей и встречаются в одном сегменте рынка хозяйственного, строительного профиля, для достижения одних и тех же целей.

В отношении остальных товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, однородность сравниваемых товаров не прослеживается.

Товары 08 класса МКТУ «кастеты; оружие холодное; ножны для холодного оружия; дубинки полицейские; гарпуны для рыбной ловли; мечи, шпаги; палаши, сабли, шашки; кинжалы» оспариваемого товарного знака относятся к иному роду (виду) «оружие холодное и принадлежности к нему», имеют другое назначение и иной круг потребителей (ценители оружия).

Товары 08 класса МКТУ «машинки для стрижки бороды; щипцы для завивки волос; кусачки для ногтей; щипцы для ногтей; ремни для правки бритв; щипцы для удаления заусенцев; пинцеты эпиляционные; наборы педикюрных инструментов; футляры для бритв; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; пилочки для ногтей; бритвы электрические и неэлектрические; пилочки для ногтей электрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; наборы маникюрных инструментов; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; наборы маникюрных инструментов электрические; щипчики для загибания ресниц» относятся к родовому понятию «инструменты для личного пользования туалетные», имеют другое назначение (для использования в личных целях, в том числе ухода за собой), и не имеют совместной встречаемости с ручными инструментами.

Товары 08 класса МКТУ «приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; вилки столовые; овощерезки; ложки; приспособления для резки овощей; шинковки [ножи]; инструменты для открывания устриц; ступы для растирания; щипцы для сахара; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; пилочки для ногтей электрические; щипцы для колки орехов; ковши для вина» относятся к родовому понятию «утварь кухонная и столовая», имеют другое назначение (для использования в личных целях, в том числе ухода за собой), и не имеют совместной встречаемости с ручными инструментами.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным учредительным документам [21-25] право на фирменное наименование правообладателя, содержащее словесный элемент «ВЕДО» возникло 21.12.2015. Согласно материалам [27-31,33-40] правообладатель осуществляет хозяйственную деятельность в отношении товаров 08 класса МКТУ, маркируя их оспариваемым товарным знаком, с 2016 года (в основном, после даты приоритета). Так, в распоряжение коллегии были представлены документы о поставках ручных инструментов (напильники, зубила, молотки, ключи и т.д.) [29], об участии в выставках [31,36], договоры аренды складских помещений [34], договоры на рекламу с сопроводительной документацией [35] и т.д. Согласно представленным сертификатам и декларациям [28] изготовителем продукции являлись как лицо, подавшее возражение, так и другие лица: немецкая компания «ORBIS WILL GmbH + Co.KG», АО «Ивановские строительные материалы и абразивы». Вместе с тем, правообладатель не отрицает существование ранее договорных (в рамках контракта № 20160128) и дистрибьюторских отношений (2017 г.) с лицом, подавшим возражение.

Довод правообладателя об отсутствии известности лица, подавшего возражение, российским потребителям, коллегия признает неубедительным. Пункт 8 статьи 1483 Кодекса не содержит требования известности фирменного наименования, право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, представленные правообладателем доводы и документы не опровергают «старшее» право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Кроме того, коллегией принято во внимание следующее. Так, в пункте 6 статьи 1252 Кодекса установлено, что в случае, когда разные средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения) являются тождественными или сходными до степени смешения и результатом подобного тождества может быть введение в заблуждение потребителя и (или) контрагента, преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. В соответствии с данной статьей преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Поскольку право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее (18.07.2011), чем у правообладателя (21.12.2015), то преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, то есть лицу, подавшему возражение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является доказанным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 606244 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-20] не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 08 класса МКТУ, не соответствующее действительности. Кроме того, указанные материалы [1-20] не содержат фактических данных о том, что в результате фонетического тождества оспариваемого товарного знака по свидетельству № 606244 и обозначения «WEDO» («ВЕДО»), входящего в наименование юридического лица, были введены в заблуждение потребители. На дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 606244 коллегия не располагает данными о том, что потребители в действительности смешивали сравниваемые средства индивидуализации и были, тем самым, введены в заблуждение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606244 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 08 класса МКТУ «инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; нитковдеватели для игл; надфили; ремни для правки бритв кожаные; шилья; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; развертки; патроны для разверток; удлинители воротков для метчиков; мастехины, шпатели; шпатели [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; приспособления для снятия шкур животных; клуппы; пилы лучковые; гвоздодеры ручные; домкраты ручные; штыри; буры с ручным приводом; стамески; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; инструменты для клеймения скота; ножницы для стрижки скота; лапы костыльные [ручные инструменты]; бучарды, долота каменотесные; бруски точильные; молотки клепальные [ручные инструменты]; резак для очистки поверхности [ручные инструменты]; ножницы; пинцеты; резцы гравировальные [ручные инструменты]; кирки; стамески для конопачения; ножи перочинные; молотки для работы с камнем; лобзики; скобели; пробойники для выбивания шплинтов; молотки гладильные [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; ножи охотничьи; рамки для ручных пил или ножовок; пилы [ручные инструменты]; ножницы для резки плотных материалов; ножницы слесарные; полотна режущие; перфораторы [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; плашки [ручные инструменты]; буравы; держатели оселков; топоры; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; труборезы [ручные инструменты]; режущие инструменты; ножи-секачи; изделия ножевые; плодосъемники

[ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; лопатки [садоводство]; совки [садоводство]; кельмы; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; оселки; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; ножи для снятия чешуи; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; секаторы; ножницы садовые кривые; ножи окулировочные; кусторезы; свайки морские; буры для плотницких работ; устройства для тиснения [ручные инструменты]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; грабли [ручные инструменты]; лопаты [ручные инструменты]; заступы [ручные инструменты]; ножницы садовые; косы; кольца для кос; бруски точильные для кос; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; инструменты для гофрирования; инструменты для полирования; лезвия для калевок; ножи калевочные; приспособления для гофрирования ткани; тавра; буравчики [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; ледорубы; стамески полукруглые [ручные инструменты]; иглы гравировальные; ножи копытные; ножи сапожные; ножи прививочные [ручные инструменты]; зензубели; тесаки; топорики [ручные инструменты]; гарпуны; тесла [инструменты]; мотыги; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; серпетки; зажимы для плотницких работ; лезвия [ручные инструменты]; клинки; полотна пил [части ручных инструментов]; ваги; мачете; киянки [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; кувалды; молотки камнетесные; зубила; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; приспособления для сбора монет; ножницы для обрезания фитилей; инструменты для выбивания номеров; ножи консервные неэлектрические; кайла [ручные инструменты]; бабы [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; кернеры [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; лезвия для

рубанков; рашпили [ручные инструменты]; пробойники; кочерги топочные; инструменты клепальные [ручные инструменты]; косы с короткой ручкой; вилы [ручные инструменты]; мотыги [ручные инструменты]; рамы пил; приспособления чесальные [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; буры [ручные инструменты]; отвертки; долота [ручные инструменты]; наконечники сменные [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; коловороты; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги точильные [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; копатели [ручные инструменты]; ножи; клещи; щипцы; копры [ручные инструменты]; компостеры билетные; патроны сверлильные [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; ножницы стригальные [ручные инструменты]; утюги; круги наждачные; напильники [инструменты]; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; пуансоны [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; пистолеты ручные для выдавливания мастик; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; скребки [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; тиски; насосы ручные; пояса-держатели ручного инструмента; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для пицци неэлектрические; ломы; ножи для нарезания яиц неэлектрические; стусла [ручной инструмент]; грабли для ухода за гольф-дорожками; мехи для камина [ручные инструменты]; аппараты для татуировки; напильники наждачные; проволока протяжная [ручной инструмент]; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; тиски верстачные [инструменты ручные]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические, пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; ножи для творческого досуга [скальпели]; насосы воздушные с ручным приводом; ножи керамические; пилки наждачные картонные; инструменты

ручные для заточки кантов лыж, канторезы ручные, колодки обувные [для ручного пошива]».