

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поступившее 19.05.2023, поданное компанией Цыси Мингю Трейд Лимитед Лиабилити Компани, Китай (далее – Cixi Mingyou Trade Co. Ltd. лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №876563, при этом установила следующее.

WOSAI

Регистрация товарного знака по
свидетельству №876563 с приоритетом от 11.11.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.06.2022 по заявке №2021773827. Правообладателем товарного знака по свидетельству №876563 является компания Нинбо Ханчжоу Бау Нью Ареа Шэнлун Электрик Аплаенс Ко.,Лтд., (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ *«газонокосилки электрические; пилы моторные; пилы по дереву электрические; лобзики [электроинструменты]; цепные пилы электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; заклепочные пистолеты*

[электроинструменты]; ножницы электрические; пистолеты для нанесения клея электрические; аппараты для очистки под высоким давлением».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.05.2023 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №876563 произведена с нарушением требований пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Cixi Mingyou Trade Co. Ltd. с 2019г. производит и реализует электроинструменты, относящиеся к 07 классу МКТУ, аналогичные тем, для которых зарегистрирован товарный знак WOSAI по свидетельству №876563;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку №2022781067 с обозначением



для товаров 07 класса МКТУ, в результате экспертизы которого было установлено, что оспариваемый товарный знак является препятствием для регистрации обозначения лица, подавшего возражение;

- анализируя вероятность введения потребителей в заблуждение вследствие регистрации товарного знака WOSAI по свидетельству №876563 на имя компании «Нинбо Ханчжоу Бау Нью Ареа Шэнлун Электрик Аплаенс Ко.,Лтд», необходимо учитывать, что обозначение WOSAI является единственным отличительным элементом фирменного наименования китайской компании «Shanghai WOSAI Electromechanical Co.Ltd.» (Шанхайская электромеханическая компания WOSAI), образованной в 2014г. и уже почти 10 лет производящей аккумуляторные (беспроводные) электроинструменты под брендом WOSAI - электродрели, ударные гайковерты, шуруповерты, шлифовальные машины, электрические молотки, фены и т.д., которые продаются как в Китае, так и за его пределами;

- лицо, подавшее возражение, было образовано в 2018 г. и компания «Shanghai WOSAI Electromechanical Co.Ltd.» уполномочила лицо, подавшее возражение, на период с 01.01.2019 по 06.10.2025 использовать бренд WOSAI на товарах, в рекламе, при продвижении и продаже товаров;

- продажа электроинструментов под товарным знаком WOSAI компанией Cixi Mingyou Trade Co. Ltd. осуществлялась через крупнейшие торговые площадки Alibaba и Aliexpress;

- российские потребители приобретали товары WOSAI до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют данные о заказах, сделанных российскими потребителями на маркетплейсах Aliexpress и Alibaba;

- информация о товарах под товарным знаком WOSAI, предложения их продажи, а также отзывы о них размещены и на целом ряде российских Интернет-ресурсов, например:

<https://vk.com/wosaitools;>

<https://www.pepper.ru/search?q=WOSAI&page=3;>

<https://mysku.club/search/topics/page2?q=wosai;>

<https://irecommend.ru/catalog/reviews/125438-1918980>;

[https://www.ozon.ru/category/elektroinstrumenty-9857/wosai-00128340/review/.](https://www.ozon.ru/category/elektroinstrumenty-9857/wosai-00128340/review/)

- многие российские потребители, приобретавшие ранее электроинструменты WOSAI, произведенные компанией Shanghai Wosai Electromechanical Co.Ltd. и реализуемые Cixi Mingyou Trade Co. Ltd., как и потребители, намеревающиеся приобрести эти инструменты после прочтения положительных отзывов об аккумуляторных инструментах WOSAI в сети Интернет или по рекомендации коллег/друзей/знакомых, уже пользовавшихся ими, будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров под брендов WOSAI и их качества, так как теперь на территории Российской Федерации товарным знаком WOSAI маркируется продукция совсем другого производителя;

- товарный знак WOSAI по свидетельству №876563 тождественен основному отличительному элементу фирменного наименования «Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd.», права на которое возникли в 2014г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в Китае;

- Китай и Российская Федерация являются участниками Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция), фирменное наименование Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd. на основании

статьи 8 Парижской конвенции охраняется и на территории России без обязательной подачи заявки или регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №876563 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о компании Cixi Mingyou Trade Co. Ltd с переводом на русский язык;
2. Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке №2022781067 требованиям законодательства;
3. Лицензия компании Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd на осуществление коммерческой деятельности с переводом на русский язык;
4. Информационный материал о компании Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd с переводом на русский язык;
5. Свидетельства о регистрации товарных знаков WOSAI по свидетельствам № 15178192, №38229264, №40213344 в Китае с переводом на русский язык;
6. Доверенность компании Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd на использование бренда WOSAI с переводом на русский язык;
7. Декларация президента компании Cixi Mingyou Trade Co. Ltd с переводом на русский язык;
8. Статистические данные о заказах товаров WOSAI, сделанных российскими потребителями с переводом на русский язык;
9. Примеры заказов товаров WOSAI, сделанных российскими потребителями с переводом на русский язык.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседания по рассмотрению возражения не являлся, отзыв по мотивам возражения не представил. Коллегия отмечает, что согласно пункту 41 Правил неявка сторон спора, уведомленных надлежащим образом, не является

препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (11.11.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №876563 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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.

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.

Согласно пункту 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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №876563 на основании пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса прослеживается исходя из того, что лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2022781067 с



обозначением для товаров 07 класса МКТУ, в результате экспертизы которого было установлено, что оспариваемый товарный знак является препятствием для регистрации обозначения лица, подавшего возражение. При этом, лицом, подавшим возражение, указывается, что им реализуется на территории Российской Федерации продукция, однородная оспариваемым товарам 07 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №876563 представляет

WOSAI

собой обозначение « » выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «газонокосилки электрические; пилы моторные; пилы по дереву электрические; лобзики [электроинструменты]; цепные пилы электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; заклепочные пистолеты [электроинструменты]; ножницы электрические; пистолеты для нанесения клея электрические; аппараты для очистки под высоким давлением».

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (право на фирменное наименование).

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

В подтверждение вышеизложенного, лицом, подавшим возражение, компанией Cixi Mingyou Trade Co. Ltd, приводятся сведения [6, 7] – доверенность компании Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd на использование бренда WOSAI с переводом на русский язык; декларация президента компании Cixi Mingyou Trade Co. Ltd с переводом на русский язык, согласно которым иное лицо (Shanghai Wosai Electromechanical Co. Ltd) уполномочивает лицо, подавшее возражение, использовать бренд «WOSAI». При этом, следует отметить, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, Цыси Мингю Трейд Лимитед Лиабилити Компани, Китай (Cixi Mingyou Trade Co. Ltd.) не является сходным с оспариваемым товарным знаком.

По смыслу статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит

исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом и распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, Cixi Mingyou Trade Co. Ltd следует признать незаинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Коллегия отмечает, что отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований изложенных в возражении о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как противоречащей положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

WOSAI

Сам по себе оспариваемый товарный знак « **WOSAI** » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то есть применительно к оспариваемым товарам 07 класса МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 07 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В подтверждение вышеизложенного лицом, подавшим возражение, приводятся следующие документы: [7] - декларация президента компании Сіхі Mingyou Trade Co. Ltd с переводом на русский язык, которая содержит декларативные сведения о том, что лицо, подавшее возражение, экспортирует товары 07 класса МКТУ, в том числе, на территорию Российской Федерации; [8] - статистические данные о заказах товаров WOSAI, сделанных российскими потребителями с переводом на русский язык, не содержат сведений какие именно товары заказывались потребителями; [9] - примеры заказов товаров WOSAI, сделанных российскими потребителями с переводом на русский язык- представляют собой сведения из личного кабинета, держателя которого невозможно установить, при этом, сведения не содержат указания на конкретного производителя товаров, и не содержат перевода на русский язык наименований товаров которые можно было бы соотнести с оспариваемыми товарами 07 класса МКТУ. Остальные материалы [1-6] не содержат фактических сведений о реализации на территории Российской Федерации продукции однородной оспариваемым товарам.

Из вышеизложенного анализа следует, что, из представленных в материалы возражения сведений невозможно установить объемы продукции, вводимой в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, а также сделать вывод о длительном и широком использовании обозначения «WOSAI» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Использование обозначения «WOSAI» на сайтах <https://vk.com/wosaitools>; <https://www.pepper.ru/search?q=WOSAI&page=3>; <https://mysku.club/search/topics/page2?q=wosai>; <https://irecommend.ru/catalog/reviews/125438-1918980>; <https://www.ozon.ru/category/elektroinstrumenty-9857/wosai-00128340/review/> не подтверждают факта его ассоциирования с оспариваемым товарным знаком, и как следствие, вывод о возможности ввести потребителя в заблуждение относительно лица производящего товары, является неправомерным.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лиц, подавших возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №876563.