

**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 22.05.2020, поданное компанией «Шэньчжэнь Вейксуе Электроникс Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756134, при этом установила следующее.



Изобразительное обозначение «  » по заявке № 2018756134 с приоритетом от 19.12.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 21.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756134 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией "Waveshare International Limited", которая занимается производством товаров однородных заявленным товарам (см. Интернет, например, <https://www.waveshare.com/>, <https://www.chipdip.ru/manufacturer/waveshare>, <https://www.terraelectronica.ru/producer/WAVESHAR> и др.).

В этой связи заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:



- товарные знаки "Waveshare" и « » зарегистрированы на имя заявителя в Австралии, Франции, Японии, Республике Корея, Испании, Великобритании;

- компания «Waveshare International Limited» предоставляет заявителю письмо-



согласие на регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, а также право размещения информации о товарах фирмы «Waveshare International Limited» на сайте в сети Интернет по адресу: <https://www.terraelectronica.ru/producer/WAVESHARE>;

- заявитель разрешает использовать фирме "Waveshare International Limited"



обозначение « » по заявке № 2018756134 в Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756134 в отношении заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие документы:

- копии свидетельств о регистрации товарного знака "Waveshare" в отношении товаров 09 класса МКТУ в Австралии, во Франции, Японии, Испании, Великобритании (1);



- копии свидетельств о регистрации товарного знака «» в отношении товаров 09 класса МКТУ во Франции, Японии, Республики Корея, Испании, Великобритании (2);

- нотариально удостоверенное разрешение на использование обозначения



«» в Российской Федерации, выданное заявителем фирме «Waveshare International Limited» (3);

- нотариально удостоверенное письмо-согласие заявителя на использование



обозначения «» по заявке №2018756134 в отношении товаров 09 класса МКТУ фирмой «Waveshare International Limited» (4);

- письмо-согласие, выданное фирме "Терраэлектроника Лтд.", на право размещения информации о товарах фирмы «Waveshare International Limited» на сайте в сети Интернет по адресу: <https://www.terraelectronica.ru/producer/WAVESHAR> (5);

- письмо-согласие, выданное фирмой «Waveshare International Limited»,



заявителю по заявке № 2018756134 на использование обозначения «» в отношении всех товаров 09 класса МКТУ (6);

- копия дополнительного соглашения № 5 от 30.10.2018 на английском и русском языках (7);

- свидетельство о регистрации № 1477067 от 07.07.2020 (8).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.12.2018) заявки №2018756134 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию в



качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение « », включающее фантазийный словесный элемент "WS", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображение в виде стрелок, направленных вверх от буквы "W" и вниз от буквы "S" словесного элемента обозначения, и трех параллельных черных полос, образующих фрагмент буквы "S" словесного элемента обозначения. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ показал, что само по себе заявленное обозначение по заявке №2018756134 не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией "Waveshare International Limited" для маркировки товаров, однородных заявленным (см. Интернет, например, <https://www.waveshare.com/>, <https://www.chipdip.ru/manufacturer/waveshare>, <https://www.terraelectronica.ru/producer/WAVESHAR> и др.), в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Согласно информации, размещенной на вышеуказанных сайтах, в качестве изготовителя товаров, относящихся к товарам 09 класса МКТУ (например, датчики, дисплеи, индикаторы и т.д.), фигурирует компания "Waveshare International Limited".

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание сведения, которые отсутствовали у экспертизы на момент принятия решения Роспатента от 21.01.2020.

Из приложенных к возражению сведений следует, что между заявителем и фирмой "Waveshare International Limited" существуют договорные отношения. В частности, на имя заявителя от компании "Waveshare International Limited" представлено письменное согласие (б) на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2018756134 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В свою очередь, заявитель разрешает компании "Waveshare International Limited" использовать на территории Российской Федерации обозначение



« » по заявке № 2018756134 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ (3, 4).

В представленных письменных согласиях указывается, что предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2018756134 не приводит к нарушению каких-либо прав, и не будет вводить потребителей в заблуждение.



Коллегией принято во внимание, что обозначению «» представлена правовая охрана на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ на территории иных стран (2).

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2018756134 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2020, отменить решение Роспатента от 21.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756134.