

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 19.07.2024, поданное компанией Шэньчжэнь Вокэсыда Технолоджи Ко., Лтд. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956045, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **Wurkkos** » по заявке № 2023706413, поданной 01.02.2023, зарегистрирован 19.07.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №956045 на имя Индивидуального предпринимателя Прошкина Игоря Анатольевича, г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 19.07.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №956045 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Wurkkos» уже в течение нескольких лет для товаров 09, 11 классов МКТУ. Данный товарный знак заявителя хорошо известен потребителям в

различных странах мира. На имя лица, подавшего возражение, ранее был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №986113. Регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956045 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о зарегистрированном в Российской Федерации товарном знаке по свидетельству №986113 и регистрации товарного знака в США (№ 5948397, 5948399), Японии (№ 6471220), Европейском союзе (№ 018252574), Китае (№ 47155008), с удостоверенным переводом на русский язык [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.02.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований 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 пункту 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, начало использовать сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение, которое стало известным на территории Российской Федерации, ранее его даты приоритета. Указанное позволяет признать его заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956045 на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

**Wurkkos**

Оспариваемый товарный знак « **Wurkkos** » является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «W». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 08, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №956045 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

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. В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены документы, которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

В материалы дела лицо, подавшее возражение, представило сведения о наличии на его имя регистрации на территории Российской Федерации на товарный

знак « **Wurkkos** » по свидетельству №986113, зарегистрированного в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, а также регистрации товарного знака в США (№ 5948397, 5948399), Японии (№ 6471220), Европейском союзе (№ 018252574), Китае (№ 47155008). Противопоставленное обозначение следует признать сходным с оспариваемым товарным знаком.

Коллегия отмечает, что товарный знак по свидетельству №986113 действует в отношении не однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ. Также следует отметить, что одного сходства регистраций, принадлежащих лицу, подавшему возражение, с оспариваемым товарным знаком недостаточно для вывода о том, что российский потребитель при восприятии оспариваемого обозначения вводится в заблуждение относительно его изготовителя.

В материалах возражения отсутствуют сведения, что лицом, подавшим возражение, производилась и/или распространялась продукция, оказывались услуги на территории Российской Федерации, которые являются однородными оспариваемым товарам 08, 28 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ. Таким образом, у коллегия отсутствуют основания полагать, что российский потребитель знаком с деятельностью компании Шэньчжэнь Вокэсыда Технолоджи Ко., Лтд. и может ассоциировать оспариваемый товарный знак с лицом, подавшим возражение. Мнение самих потребителей также в материалы возражения не представлено.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака « **Wurkkos** » по свидетельству №956045 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя

товаров, не доказан.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 956045.**