

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 16.05.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765112, поданное компанией FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd., Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**BAOFENG**» по заявке №2019727301 с приоритетом от 07.06.2019 зарегистрирован 03.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №765112 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Пестрецова Максима Алексеевич, 192212, Санкт-Петербург, ул. Белградская, 16, кв. 99 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.07.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2020 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №765112 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак

«**BAOFENG 寶鋒**» по международной регистрации №1164689 с приоритетом от 07.05.2013 для товаров 09 класса МКТУ. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №765112 является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации №1164689, а товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам, однородны.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765112 недействительным полностью.

Доводы возражения иллюстрируются копиями таможенных документов о поставке товаров от 22.09.2018 в Российскую Федерацию от компании Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №765112 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, представил оригинал письма-согласия от 19.02.2020, выданного компанией FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019727301 в качестве товарного знака в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 19.11.2019. Также правообладатель представил копию договора №20190608-QZ от 08.01.2019 на поставку товаров, заключенного между компанией Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd. и ИП Пестрецовым М.А.

Лицо, подавшее возражение, изучив представленное письмо-согласие, указал на фальсификацию документов, представил информацию о произошедших 22.02.2017 смене печати и фирменного наименования компании FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. на Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.06.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №765112 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765112 явилось, имеющееся, по мнению компании FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd., нарушение ее исключительного права на товарный знак по международной регистрации №1164689, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на указанный товарный знак с более ранним приоритетом и возможное столкновение в гражданском обороте исключительного права на оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, позволяет признать компанию FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения, основанном, в частности, на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №765112 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**BAOFENG**» по свидетельству №765112 с приоритетом от 07.06.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №765112 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ *«рации портативные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы».*

Противопоставленный товарный знак «**BAOFENG** 寶鋒» по международной регистрации №1164689 с приоритетом от 07.05.2013 является комбинированным, включает словесный элемент «BAOFENG», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде двух иероглифов. Правовая охрана на территории Российской Федерации товарному знаку предоставлена для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ «*radiotelephony sets; walkie-talkies; telephone apparatus; telephone wires*» / «*радиотелефонные аппараты; портативные рации; телефонные аппараты; телефонные провода*».

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают в свой состав фонетически тождественные фантазийные словесные элементы «BAOFENG», что обуславливает вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

В свою очередь, исследовав перечни 09 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков, коллегия пришла к выводу о том, что они относятся к одинаковой родовой группе - переносное приемопередающее устройство, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, каналами сбыта, что предопределяет вывод об их однородности.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №765112 с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1164689 в целом, а также однородность товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Наличие сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками правообладателем не отрицается.

Вместе с тем положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, при наличии согласия, предоставленного обладателем такого средства индивидуализации.

Так, в деле заявки оспариваемого товарного знака имеется письмо компании FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. за подписью генерального директора Wang Shaofeng, датированное 19.02.2020, в котором выражено согласие указанного лица как правообладателя знака по международной регистрации №1164689 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «**BAOFENG**» по заявке №2019727301 на имя Пестрецова М.А. в отношении товаров 09 класса МКТУ. Оригинал указанного письма представлен в материалы дела.

Между тем, по мнению лица, подавшего возражение, данное письмо представляет собой поддельный документ. В этой связи следует отметить, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не обладает полномочиями для установления факта фальсификации и при рассмотрении материалов дела исходит из принципа добросовестности лица, предоставившего те или иные документы в материалы заявки. Каких-либо официальных актов, установивших факт фальсификации упомянутого документа, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Более того, лицо, подавшее возражение, не смогло пояснить имеющееся противоречие в представленных им документах. Так, исходя из дополнительных материалов возражения, 22.02.2017 компания FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. сменила свое фирменное наименование на Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd. Тем самым, по мнению лица, подавшего возражение, упомянутое письмо-согласие, датированное 19.02.2020, выдано ненадлежащим лицом.

Однако, именно компания FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. фигурирует в качестве правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1164689, а также указанное лицо является инициатором подачи настоящего возражения от 16.05.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765112.

Таким образом, принимая во внимание наличие в деле предусмотренного законодательством письма-согласия от компании FuJian Sheng NanAn Shi BaoFeng Electronics Co., Ltd. как правообладателя товарного знака по международной

регистрации №1164689, у коллегии не имеется оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765112 было произведено в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765112.**