

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2025, поданное ООО «БАЙКАЛ ХАНКАЙ», г. Улан-Удэ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041221, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**HANGKAI**» по свидетельству №1041221 с приоритетом от 21.09.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.08.2024 по заявке №2023789586. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1041221 является Цой С.Ю., г. Владивосток (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1041221 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарный знак «» по свидетельству №948895 с приоритетом от 02.02.2022 в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически тождественные словесные элементы «HANGKAI», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- словесные элементы противопоставленных друг другу обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что сближает сравниваемые товарные знаки по визуальному признаку сходства;

- словесные элементы «HANGKAI» противопоставленных друг другу обозначений не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить товарные знаки по свидетельствам №№1041221, 948895 на предмет семантического критерия сходства;

- товары 07 класса МКТУ «моторы лодочные» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 12 класса МКТУ «винты гребные для судов; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; турбины для наземных транспортных средств» противопоставленного товарного знака по свидетельству №948895, поскольку сравниваемые услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, дополнительно указывает, что правообладатель использует оспариваемый товарный знак не как словесный, а как комбинированный, при этом, вводимое им в гражданский оборот обозначение имеет сходную цветовую гамму с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №948895 (приложение №3);

- такое использование оспариваемого обозначения направлено на усиление сходства обозначений, а также свидетельствует о намерении создать смешение и воспользоваться репутацией ООО «БАЙКАЛ ХАНКАЙ».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №1041221 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №1041221;
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству №948895;
3. Сведения о фактическом использовании товарного знака по свидетельству №1041221.

Правообладателем 19.05.2025 был направлен отзыв по мотивам поступившего 31.03.2025 возражения, в котором он отмечал следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №948895 зарегистрирован в отношении товаров 11, 12 классов МКТУ, при этом, ему не предоставлена правовая охрана для товаров 07 класса МКТУ «моторы лодочные»;

- правообладатель полагает, что товары 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №948895, так как сравниваемые товары относятся к разным классам МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот лодочные моторы, что видно из его сайта <https://www.байкал-ханкай.рф> (приложение №7);

- ООО «Байкал Ханкай», имея намерение использовать противопоставленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ, произвел регистрацию товарного знака по свидетельству №948895 в отношении товаров 11, 12 классов МКТУ, осознанно не включая в товарный знак товары 07 класса МКТУ;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, реализуя моторы лодочные, причиняет вред правам и законным интересам правообладателя оспариваемого товарного знака;

- правообладателем знака «HANGKAI» является компания «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD», Китай, что подтверждается Всемирной базой данных товарных знаков (приложение №6) и сайтом производителя <http://hang-kai.com>;

- при этом, от ООО «Байкал Ханкай» не приложено никакого документа, подтверждающего право и согласие от компании «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD» Китай, на регистрацию противопоставленного товарного знака по свидетельству №948895. Более того, по имеющимся сведениям, ООО «Байкал Ханкай» утратило любое право использования противопоставленного обозначения;

- правообладателем было получено письмо-согласие от завода-производителя «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD», Китай, согласно которому ему предоставлено право на регистрацию словесного обозначения «HANGKAI» в отношении товаров 07 класса МКТУ «моторы лодочные» (приложение №4). Указанное письмо-согласие являлось основанием для регистрации товарного знака по свидетельству №1041221;

- кроме того, 15.05.2025 завод-производитель «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD», Китай, выдал правообладателю сертификат №1 официального дилера А/С NO:3896 6218 7362, сроком действия до 15.05.2030, согласно которому Цой С.Ю. признан официальным дилером производителя двигателей для моторных лодок на территории Центрального, Северо-западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов Российской Федерации (приложение №5);

- в силу изложенного, следует вывод, что нарушить права ООО «Байкал Ханкай» правообладатель не мог априори, поскольку лицо, подавшее возражение, не является автором, производителем, владельцем знака «HANGKAI»;

- в действиях Цоя С.Ю. не усматривается нарушений прав ООО «Байкал Ханкай», продукция правообладателя реализуется по письменному согласию завода-изготовителя «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD», Китай, в рамках действующего законодательства;

- при условии, что у ООО «Байкал Ханкай» отсутствует согласие или разрешение от завода-изготовителя «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD», Китай, любые претензии и требования лица, подавшего возражение, являются несостоятельным, голословными, и безосновательными.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041221.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

4. Письмо-согласие завода-производителя;
5. Сертификат дилера №1;
6. Выписка всемирной базы товарных знаков;
7. Скриншоты сайта ООО «Байкал Ханкай».

Лицом, подавшим возражение, 14.07.2025 были направлены письменные комментарии в ответ на отзыв правообладателя от 19.05.2025, в которых оно указывало следующее:

- факт реализации ООО «БАЙКАЛ ХАНКАЙ» моторов лодочных, на который ссылается правообладатель, как и любых других товаров, не входит в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении поданного возражения;

- вывод правообладателя об отсутствии однородности товаров некорректен. При установлении однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не требуется, чтобы такие товары и услуги были тождественными;

- как установлено статьей 1479 Кодекса, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №948895 не была оспорена какими-либо иными участниками гражданского оборота, следовательно, данная регистрация является действующей и может быть противопоставлена оспариваемому товарному знаку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «БАЙКАЛ ХАНКАЙ» не предоставляло своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- соответственно, получение письма-согласия от компании «TAIZHOU GONGDA MOTORS PARTS CO., LTD», Китай, являющейся правообладателем знака по международной регистрации №1294107, но не являющегося правообладателем сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №948895, имеющего более ранний приоритет, не свидетельствует об отсутствии нарушения требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- терминология «автор» и «производитель» в отношении зарегистрированного товарного знака не применяется;

- наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на свой товарный знак является необходимым и достаточным условием для установления обстоятельств его заинтересованности.

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

С учетом даты приоритета (21.09.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №1041221 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 звукосочетаний 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1041221 представляет собой словесное обозначение «**HANGKAI**», выполненное жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №948895 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1041221 и зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных оспариваемым товарам 07 класса МКТУ. Таким образом, ООО «БАЙКАЛ ХАНКАЙ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041221 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №948895 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «HANGKAI», выполненного жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как графические, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «HANGKAI», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные

элементы: «HANGKAI», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само оспариваемое обозначение, и указанный противопоставленный знак [1] выполнены буквами латинского алфавита.

Словесные элементы «HANGKAI» противопоставленных друг другу обозначений не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить товарные знаки по свидетельствам №№1041221, 948895 на предмет семантического критерия сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1041221, и товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «моторы лодочные» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 12 класса МКТУ «винты гребные для судов; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; турбины для наземных транспортных средств» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к комплектующим узлам, частям и двигателям транспортных средств, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1041221 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В отношении доводов правообладателя о том, что существует знак



«HANGKAI» по международной регистрации №1294107, правовая охрана

которому на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ «engines for boats (моторы для лодок)», коллегия отмечает, что данные обстоятельства не являются предметом настоящего рассмотрения. В случае, если правообладатель знака по международной регистрации №1294107 полагает, что оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает его права на данное средство индивидуализации, он может обратиться с самостоятельным возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041221.

В возражении лицо, его подавшее, указывало, что «использование правообладателем оспариваемого обозначения со сходной цветовой гаммой с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №948895, направлено на усиление сходства обозначений, а также свидетельствует о намерении создать смешение и воспользоваться репутацией ООО «БАЙКАЛ ХАНКАЙ». В свою очередь, правообладатель в отзыве отмечал, что «лицо, подавшее возражение, реализуя моторы лодочные, причиняет вред правам и законным интересам правообладателя оспариваемого товарного знака». Коллегия приняла к сведению данные доводы сторон рассматриваемого возражения и обращает их внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

Коллегия отмечает, что правообладателем 01.08.2025 были направлены дополнения к отзыву от 19.05.2025, при этом, они поступили после заседания коллегии (23.07.2025).

В данных дополнениях правообладатель повторял доводы отзыва от 19.05.2025, при этом, дополнительно обращал внимание коллегии на следующее:

- при рассмотрении настоящего спора необходимо дать правовую оценку деятельности ООО «Байкал Ханкай» с точки зрения недобросовестной конкуренции;

- правообладатель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №948895 был зарегистрирован с нарушениями, поскольку на



момент его регистрации уже существовал знак «» по международной регистрации №1294107 (приложения №№8, 9).

К дополнениям от 01.08.2025 правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

8. Выписка из базы данных ВОИС;

9. Выписка по знаку по международной регистрации №1294107 из ВОИС.

Коллегия указывает, что, так как дополнения от 01.08.2025 поступили позже даты заседания коллегии (23.07.2025), коллегия не могла их учитывать на момент рассмотрения возражения.

Между тем, указанные дополнения не требуют дополнительных пояснений, поскольку ответ на доводы о существовании знака по международной регистрации №1294107, равно как и недобросовестной конкуренции, уже был приведен по тексту заключения выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1041221 недействительным полностью.