

**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 17.04.2023, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598665 (далее – решение Роспатента), поданное ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС КО., Китайская Народная Республика (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**HUAWEI ADS**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.04.2021 с конвенционным приоритетом от 20.01.2021 за №1598665 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 12, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 17.06.2022 знаку по международной регистрации №1598665 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для части испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ «Telecommunications technology consultancy; scientific research and development; design and development of multimedia products; urban planning; scientific and technological research relating to patent mapping; quality evaluation; topographic surveying; surveying; marine surveying services; aerial surveying services; vehicle roadworthiness testing; material testing;

construction drafting; computer aided graphic design; research in the field of artificial intelligence; cartography services».

В отношении остальных испрашиваемых товаров 09, 12 и услуг 42 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1598665 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком « **a/d/s/** » по свидетельству №281680 с приоритетом от 10.06.2002 (срок действия исключительного права продлен до 10.06.2032), зарегистрированным на имя САУНД ЮНАЙТИД, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком « **ADS** » по свидетельству №547724 с приоритетом от 14.03.2013 (срок действия исключительного права продлен до 14.03.2033), зарегистрированным на имя ООО «Автокомпонент», г. Ульяновск, в отношении однородных товаров 09, 12 классов МКТУ;

- знаком « **ADS** » по международной регистрации №573319, зарегистрированным МБ ВОИС 15.05.1991 на имя Anker Kassensysteme GmbH, Германия, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров/услуг 09, 42 классов МКТУ;

- знаком « **ADS** » по международной регистрации №856388, зарегистрированный МБ ВОИС 08.04.2005 на имя GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., Китай, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.04.2023, которое было дополнено аргументами на заседании коллегии 01.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.06.2022, отметив следующее.

Заявитель ведет переговоры по получению письменного согласия от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №547724, №281680 и знака по международной регистрации №856388.

В связи с тем, что правовая охрана знака по международной регистрации №573319 не является действующей, заявитель просит снять указанное противопоставление.

Кроме того, заявитель отметил, что заявленное обозначение «**HUAWEI ADS**» не характеризуется высокой степенью сходства со знаком «**ADS**» по международной регистрации №856388, поскольку заявленное обозначение включает в качестве доминирующего элемент «HUAWEI», хорошо известный потребителям (Huawei - китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году).

Поскольку правовая охрана знака по международной регистрации №856388 действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к аудио-видеооборудованию и контрольному оборудованию, заявитель заявил об исключении из перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ товаров, относящихся к аудио-, видео- и контрольному оборудованию, а именно, «car stereos; television apparatus for vehicles; digital video recorder for vehicles; cameras (photography); navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; speed checking apparatus for vehicles; tyre-pressure measurers; accumulators, electric, for vehicles; charging apparatus for vehicles» и всех товаров 12 класса МКТУ.

Оставшиеся товары 09 класса МКТУ испрашиваемого перечня относятся к программному обеспечению, компьютерным устройствам и оборудованию, а также электронным брелокам и замкам. Заявленные услуги 42 класса МКТУ также относятся к услугам в области программного обеспечения. Таким образом, испрашиваемые товары и услуги не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, представленным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №856388.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.06.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1598665 на территории Российской Федерации в отношении уточнённого перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ с исключением из заявленного перечня части товаров 09 класса МКТУ «car stereos; television apparatus for vehicles; digital video recorder for vehicles; cameras (photography); navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; speed checking apparatus for vehicles; tyre-pressure measurers; accumulators, electric, for vehicles; charging apparatus for vehicles» и всех товаров 12 класса МКТУ.

С возражением были представлены сведения о компании «HUAWEI» с информационного ресурса [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №547724 (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №281680 (3).

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (20.01.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 подпунктом 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).


Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1598665 представляет собой словесное обозначение «**HUAWEI ADS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.


Правовая охрана знака по международной регистрации №1598665 испрашивается на территории Российской Федерации для уточненного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (часть товаров 09 и все товары 12 класса МКТУ заявитель исключил из заявленного перечня).

В отношении части услуг 42 класса МКТУ «Telecommunications technology consultancy; scientific research and development; design and development of multimedia products; urban planning; scientific and technological research relating to patent mapping; quality evaluation; topographic surveying; surveying; marine surveying services; aerial surveying services; vehicle roadworthiness testing; material testing; construction drafting; computer aided graphic design; research in the field of artificial intelligence; cartography services» Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В отношении остальной части испрашиваемых услуг 42 и товаров 09 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1598665 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения, ранее зарегистрированные на имя иных лиц:

- товарный знак «  » по свидетельству №281680;

- товарный знак «  » по свидетельству №547724;

- знак «  » по международной регистрации №573319;

- знак «  » по международной регистрации №856388.

Согласно сведениям из базы данных МБ ВОИС срок действия знака по международной регистрации №573319 истек и не был восстановлен. Поскольку правовая охрана знака по международной регистрации №573319 не является действующей, коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

В возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства относительно противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №547724 и №281680, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 17.06.2022.

Заявитель получил письменные согласия (2), (3) от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №547724 и №281680, в которых ООО «Автокомпонент», г. Ульяновск, и САУНД ЮНАЙТИД, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, не возражают против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1598665 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №547724 и №281680 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Что касается знака « **ADS** » по международной регистрации №856388, то в связи с данным противопоставлением коллегией установлено следующее.

Знаки являются сходными, поскольку противопоставленный знак « **ADS** » по международной регистрации №856388 полностью входит в состав заявленного

обозначения «**HUAWEI ADS**» в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №856388 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «*haut-parleurs, microphones, magnétoscopes, boîtiers de haut-parleurs, caméras vidéo, appareils électriques de surveillance*» (громкоговорители, микрофоны, видеоманитофоны, корпуса громкоговорителей, видеокамеры, электрическая аппаратура для контроля).

Таким образом, правовая охрана противопоставленного знака распространяется на аудио-видеооборудование и контрольное оборудование.

В связи с противопоставлением знака по международной регистрации №856388 заявитель исключил из испрашиваемого перечня товары 09 класса МКТУ «*car stereos; television apparatus for vehicles; digital video recorder for vehicles; cameras (photography); navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; speed checking apparatus for vehicles; tyre-pressure measurers; accumulators, electric, for vehicles; charging apparatus for vehicles*» (автомобильные стереосистемы; телевизионное оборудование для транспортных средств; цифровой видеорегистратор для транспортных средств; фотоаппараты (фотосъемка); навигационное оборудование для транспортных средств [бортовые компьютеры]; устройства контроля скорости для транспортных средств; измерители давления в шинах; аккумуляторы электрические для транспортных средств; зарядные устройства для транспортных средств) и все товары 12 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598665 с учётом ограничения перечня испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «*electronic key cards; tablet computers; smartglasses; smartwatches; computer programs, recorded; data processing apparatus; computer software, recorded; interactive touch screen terminals; central processing units (processors) for processing information, data, sound and images; computer hardware; laptop computers; smartphones; network communication apparatus; electronic navigational and positioning apparatus and instruments; Global Positioning*



*System [GPS] navigational apparatus; virtual reality headsets; sensors; chips (integrated circuits); liquid crystal screens; electronic key fobs being remote control apparatus; electronic locks» (электронные ключ-карты; планшетные компьютеры; умные очки; умные часы; компьютерные программы, записанные; аппаратура обработки данных; компьютерное программное обеспечение, записанное; интерактивные терминалы с сенсорным экраном; центральные блоки обработки информации (процессоры), данных, звука и изображений; компьютерное аппаратное обеспечение; портативные компьютеры; смартфоны; устройство сетевой связи; электронные навигационные и позиционирующие приборы и устройства; навигационная аппаратура системы глобального определения местоположения [GPS]; очки виртуальной реальности; датчики; микросхемы (интегральные схемы); жидкокристаллические экраны; электронные брелоки, являющиеся устройствами дистанционного управления; электронные замки) и услуг 42 класса МКТУ «computer system design; data conversion of computer programs and data (not physical conversion); information technology (IT) consultancy; providing information relating to computer technology and programming via a website; software as a service (SaaS); cloud computing; computer technology consultancy; platform as a service (PaaS); database design and development; installation, maintenance and repair of computer software; computer systems integration services; design and development of computer software» (проектирование компьютерных систем; преобразование данных компьютерных программ и данных (не физическое преобразование); консультации по информационным технологиям (ИТ); предоставление информации, касающейся компьютерных технологий и программирования, через веб-сайт; программное обеспечение как услуга (SaaS); облачные вычисления; консультации по компьютерным технологиям; платформа как услуга (PaaS); проектирование и разработка базы данных; установка, обслуживание и ремонт компьютерного программного обеспечения; услуги по интеграции компьютерных систем; проектирование и разработка компьютерного программного обеспечения).*

Товары 09 класса МКТУ скорректированного перечня непосредственно относятся к компьютерным устройствам и оборудованию, программному

обеспечению, электронным брелокам и замкам, а услуги 42 класса МКТУ имеют отношение к услугам в области программного обеспечения.

Таким образом, в сравниваемых перечнях представлены товары/услуги различного вида/рода и назначения, в связи с чем они признаны коллегией неоднородными.

Сходные знаки, предназначенные для маркировки неоднородной продукции и услуг, не будут смешиваться в гражданском обороте, в связи с чем ссылка в виде знака по международной регистрации №1598665 была снята.

Резюмируя вышеизложенное, знаку по международной регистрации №1598665 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в объеме уточненного перечня товаров 09 и 42 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2023, отменить решение Роспатента от 17.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598665 в отношении товаров 09 класса МКТУ «electronic key cards; tablet computers; smartglasses; smartwatches; computer programs, recorded; data processing apparatus; computer software, recorded; interactive touch screen terminals; central processing units (processors) for processing information, data, sound and images; computer hardware; laptop computers; smartphones; network communication apparatus; electronic navigational and positioning apparatus and instruments; Global Positioning System [GPS] navigational apparatus; virtual reality headsets; sensors; chips (integrated circuits); liquid crystal screens; electronic key fobs being remote control apparatus; electronic locks» и услуг 42 класса МКТУ «telecommunications technology consultancy; scientific research and development; design and development of multimedia products; urban planning; scientific and technological research relating to patent mapping; quality evaluation; topographic surveying; surveying; marine surveying services; aerial surveying services; vehicle roadworthiness testing; material testing; construction drafting; computer aided**

**graphic design; research in the field of artificial intelligence; cartography services; computer system design; data conversion of computer programs and data (not physical conversion); information technology (IT) consultancy; providing information relating to computer technology and programming via a website; software as a service (SaaS); cloud computing; computer technology consultancy; platform as a service (PaaS); database design and development; installation, maintenance and repair of computer software; computer systems integration services; design and development of computer software».**