

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.03.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616, поданное компанией TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**HUAYU**» по заявке №2013706293 с приоритетом от 27.02.2013 зарегистрирован 02.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №553616 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Яковлева Виктора Борисовича, 355008, г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 6, кв. 3 (далее – правообладатель; ИП Яковлев В.Б.), информация о чем была опубликована 25.10.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №20 за 2015 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №553616 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD обладает правом на фирменное наименование с отличительной частью «HUAYU»;

- компанией TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD получено исключительное право на товарный знак «HUAYU» на территории Китая, Украины, Казахстана, Малайзии, Индии, а в Российской Федерации препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2019736920 в отношении товаров, в частности, явилось наличие оспариваемого товарного знака;

- компания TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD осуществляет производство и продажу дистанционных пультов управления, экспортирует их на территорию Российской Федерации, с 2015 года поставки продукции осуществляются через единственного дистрибьютора - ООО «Паритет»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака препятствует продаже на территории Российской Федерации пультов дистанционного управления под товарным знаком «HUAYU» лицам, приобретающим эту продукцию у ООО «Паритет», так, против ООО «Царицыно Мобайл» было подано исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о пресечении нарушений исключительного права на товарный знак по свидетельству №553616;

- все вышеизложенное свидетельствует о заинтересованности TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №553616;

- сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, обусловлено наличием в их составе тождественного обозначения «HUAYU», при этом иные элементы фирменного наименования являются описательными и не влияют на восприятие в целом;

- исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого знака, а именно 05.01.1998;

- производимые компанией пульты дистанционного управления однородны товарам 09 класса МКТУ «телевизоры; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; аппаратура для

дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; фотоаппараты; видеокамеры; устройства для автоматического управления транспортными средствами», указанным в Google trends за 01.01.2009-09.02.2020 усматривается, что потребителю на территории Российской Федерации известна продукция компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Контракт P01/2015 от 01.11.2015, заключенный между компанией TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и ООО «Паритет» [1];
- Контракт №P01/2012 от 01.09.2012, заключенный между компанией TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и ООО «Перспектива» [2];
- Контракт №1M01/2011 от 01.11.2011, между компанией TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и ООО «Импульс» [3];
- Заявление на регистрацию товарного знака «HUAYU» по заявке №2019736920 [4];
- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2019736920 [5];
- Сведений о товарном знаке по свидетельству №553616 [6];
- Скрин со страницы компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD., <http://www.cccme.org.cn/shop/cccme3964/index.aspx> [7];
- Свидетельство Украины на товарный знак «HUAYU» [8];
- Свидетельство Казахстана на товарный знак «HUAYU» [9];
- Свидетельство Малайзии на товарный знак «HUAYU» [10];
- Свидетельство Китая на товарный знак «HUAYU» с изменениями [11];
- Свидетельство Индии на товарный знак «HUAYU» [12];
- Выписка из реестра КНР в отношении компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD с переводом [13];

- Грузовая таможенная декларация на товары №10206082/121118/0005848 (выпуск разрешен 12.11.2018) [14];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10206082/200819/0002106 (выпуск разрешен 20.08.2019) [15];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216120/291212/0070245 (выпуск разрешен 29.12.2012) [16];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216120/261112/0062225 (выпуск разрешен 28.11.2012) [17];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216120/080213/007087 (выпуск разрешен 09.02.2013) [18];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10206082/121118/0049672 (выпуск разрешен 02.10.2012) [19];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10206082/181212/0067198 (выпуск разрешен 19.12.2012) [20];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216120/200212/0007597 (выпуск разрешен 23.02.2012) [21];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216130/270412/8018600 (выпуск разрешен 28.04.2012) [22];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216130/090712/0031042 (выпуск разрешен 13.07.2012) [23];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216120/270812/0043579 (выпуск разрешен 27.08.2012) [24];
- Грузовая таможенная декларация на товары №10216120/090812/0040295 (выпуск разрешен 09.08.2012) [25];
- Товарная накладная №207558 от 02.12.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Ефимов С.П., г. Новосибирск [26];
- Товарная накладная №207890 от 04.12.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Ефимов С.П., г. Новосибирск [27];
- Товарная накладная №208289 от 08.12.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ООО «Мелодия», г. Петрозаводск [28];

- Товарная накладная №212458 от 09.02.2013, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Федотова Т.Ю., г. Абакан [29];
- Товарная накладная №п139 от 23.12.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ООО «Ремикон», Москва [30];
- Товарная накладная №369325 от 14.10.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «КЭШ ПРЕМИУМ», Москва [31];
- Товарная накладная №369102 от 06.09.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «Алми Плюс», г. Киров [32];
- Товарная накладная №368962 от 18.08.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «КЭШ ПРЕМИУМ», Москва [33];
- Товарная накладная №368847 от 25.07.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ИП Сидоров С.А., Курская обл. [34];
- Товарная накладная №368975 от 21.08.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «Никимакс», г. Новосибирск [35];
- Товарная накладная №211523 от 11.01.2013, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Максимчук С.В., г. Иркутск [36];
- Товарная накладная №212137 от 16.01.2013, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Ревнивых С.В., г. Пермь [37];
- Товарная накладная №200913 от 02.12.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Фалько С.Л., Волгоградская обл. [38];
- Товарная накладная №207118 от 27.12.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Ревнивых С.В., г. Пермь [39];
- Товарная накладная №368801 от 19.07.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «КЭШ ПРЕМИУМ», Москва [40];
- Товарная накладная №368725 от 04.06.2012, грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «Никимакс», г. Новосибирск [41];
- Товарная накладная №368693 от 25.05.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ИП Пышков И.В., г. Нижний Новгород [42];
- Товарная накладная №368603 от 15.05.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ИП Коротков В.И., г. Новосибирск [43];

- Товарная накладная №368435 от 03.04.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ИП Ревнивых С.В., г. Пермь [44];
- Товарная накладная №368251 от 25.03.2012, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ЗАО «Минус», г. Норильск [45];
- Товарная накладная №368005 от 11.03.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ООО «Алми Плюс», г. Киров [46];
- Товарная накладная №368671 от 21.05.2012, в которой грузоотправитель ООО «Импульс», грузополучатель ИП Сидоров С.А., Курская обл., г. Железногорск [47];
- Товарная накладная №п384 от 16.05.2013, в которой грузоотправитель ООО «Перспектива», грузополучатель ООО «КЭШ ПРЕМИУМ», Москва [48];
- Исковое заявления (Истец ИП Яковлев В.Б., ответчик ООО «Царицыно Мобайл») [49].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 06.07.2020, представитель лица, подавшего возражение, представил документы, которые, свидетельствуют, по его мнению, о наличии деятельности компании TIANCHANG CITY HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и ее заинтересованности в подаче возражения, а именно:

- Копия декларации о соответствии продукции Таможенному союзу [50];
- Копия грузовой таможенной декларации на товары №10206082/060318/0001085 (выпуск разрешен 08.03.2018) [51];
- Копия грузовой таможенной декларации на товары №10216130/171219/0002826 (выпуск разрешен 17.12.2019) [52].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №553616 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- ИП Яковлев В.Б. получил статус индивидуального предпринимателя 05.02.1997 на год раньше, чем у лица, подавшего возражение, возникло право на фирменное наименование, и сразу после этого стал использовать коммерческое обозначение «HUAYU» в качестве средства индивидуализации принадлежащей ему

организации, а в 2008 году ИП Яковлев В.Б. зарегистрировал доменное имя HUAYU.RU и реализовывал товары через интернет-магазин «HUAYU»;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность и право на оспаривание приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №553616 товаров 09 класса МКТУ, поскольку они неоднородны пультам дистанционного управления;

- лицо, подавшее возражение, документально не подтвердило дату возникновения исключительного права на фирменное наименование, поскольку приложенный к возражению документ не является выпиской из Торгового реестра Китая, не апостилирован и не содержит актуальной информации на дату подачи возражения;

- нельзя сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, только по слову «HUAYU» в составе фирменного наименования, поскольку оно чрезвычайно распространено в Китае, сопоставлять же оспариваемый товарный знак следует с фирменным наименованием в целом;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств включения его фирменного наименования как в ЕГРЮЛ Российской Федерации, так и в реестр юридических лиц иного государства, следовательно, нельзя сделать вывод, что права этого лица на фирменное наименование в Российской Федерации нарушены, при этом в Китае зарегистрировано 529 компаний, в состав фирменных наименований которых входит отличительный элемент «HUAYU»;

- возражение было подписано и подано неуполномоченным лицом, поскольку в представленной лицензии компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и выданной доверенности фигурируют разные лица: Ван Шусян и Ванг Шуксианг;

- лицо, подавшее возражение, подтвердило свое право только на товарные знаки, выданные в Китае и Украине, в свидетельствах же Казахстана, Малайзии и Индии фигурирует другая компания - TIANCHANG CITY HUAYU ELECTRONICS CO. LTD;

- как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи возражения лицо, его подавшее, не подтвердило осуществления деятельности под

своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации в отношении оспариваемых товаров, следовательно, у него отсутствует заинтересованность при подаче настоящего возражения;

- в материалах возражения отсутствуют платежные документы по представленным накладным, копии грузовых таможенных деклараций, заверенных таможенным органом, следовательно, нет оснований о легальном наличии производимой лицом, подавшим возражение, продукции на территории Российской Федерации;

- представленные лицом, подавшим возражение, контракты не свидетельствуют о том, что компания TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD является производителем поставляемых товаров, а перепродажа товаров неизвестных китайских производителей не подтверждает ее деятельность в Российской Федерации под своим фирменным наименованием.

К отзыву правообладателя в качестве материалов, иллюстрирующих его доводы, приложены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРИП со сведениями об ИП Яковлеве В.Б. [53];
- Свидетельство №СУ-2401\_1-2020 на доменное имя HUAYU.RU [54];
- Сведения о зарегистрированных в Китае товарных знаков для 09 класса МКТУ с элементом «HUAYU» [55].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (27.02.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №553616 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков



обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак «**HUAYU**» по свидетельству №553616 с приоритетом от 27.02.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616 оспаривается в отношении части указанных в перечне 09 класса МКТУ товаров, а именно для *«телевизоров; установок электрических для дистанционного управления производственными процессами; аппаратуры для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамической; фотоаппаратов;*

*видеокамер; устройств для автоматического управления транспортными средствами».*

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование, сходное до степени смешения, по мнению этого лица, с оспариваемым товарным знаком в отношении деятельности, связанной с производством однородных товаров, позволяет признать компанию TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616.

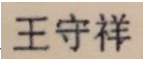
Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи настоящего возражения явилось столкновение исключительных прав на используемое в области производства и продажи электронных устройств обозначения «HUAYU», которое входит в состав фирменного наименования компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и оспариваемый товарный знак «**HUAYU**» по свидетельству №553616. Столкновение прав на указанные средства индивидуализации возникло в результате деятельности TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD по поставкам на территорию Российской Федерации пультов дистанционного управления, к покупателю которых – ООО «Царицыно Мобайл», были предъявлены претензии о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №553616 его правообладателем - ИП Яковлевым В.Б.

Кроме того, компанией TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD была подана заявка №2019736920 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «**HUAYU**» для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ «*фотоаппараты; камеры киносъемочные; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические]; калибры раздвижные; экраны проекционные; трубки неоновые для вывесок; фотоувеличители; печи*

лабораторные; пробки-указатели давления для клапанов; регуляторы освещения, электрические; вывески светящиеся; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; телевизоры; фонари "волишебные"; видеокамеры; видео-регистраторы; домофоны; звонки дверные электрические; пульты управления [электричество]», препятствием для предоставления которому правовой охраны является, в частности, товарный знак по свидетельству №553616. Компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD принадлежит исключительное право на товарный знак «HUAYU» на территории Китая, Украины, Казахстана, Малайзии и Индии для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ, среди которых пульты дистанционного управления.

Следует отметить, что в фирменном наименовании правообладателя, фигурирующего в свидетельствах Казахстана, Малайзии и Индии содержится расхождение с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, а именно фигурирует слово «CITY» после слова TIANCHANG, на что обратил внимание правообладатель в своем отзыве. Однако, учитывая смысловое значение этих слов («city» - город в переводе с английского языка, а «Tianchang» - название города в Китае) представляется, что речь идет об одной и той же компании, а указанное различие представляет собой особенности перевода наименования компании с китайского языка. Иного правообладателем оспариваемого товарного знака не доказано.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного, а именно фирменного наименования и товарного знака, можно сделать вывод о заинтересованности компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616.

Что касается довода правообладателя о том, что возражение было подписано и подано неуполномоченным лицом, то он не соответствует действительности. Так в представленной лицензии компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD и выданной доверенности фигурирует одно и то же лицо – «» и

王守祥

«王守祥». Отличия написания имени этого уполномоченного лица в переводах указанных документов (как Ван Шусян и Ванг Шуксианг) свидетельствует лишь о трудностях перевода и воспроизведения китайских имен буквами кириллического алфавита.

В качестве основания для признания необоснованности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №553616 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В этой связи необходимо констатировать следующее.

Необходимо констатировать, что согласно статье 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), участником которой является Россия и Китай, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

На основании пункта 2 статьи 2 Парижской конвенции правовая охрана иностранному фирменному наименованию предоставляется согласно принципу национального режима и, соответственно, должна быть такой же, как и правовая охрана, предоставляемая национальным фирменным наименованиям.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак «**HUAYU**» содержит в своем составе единственный индивидуализирующий словесный элемент, который тождественен входящему в состав фирменного наименования компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD элементу «HUAYU». При этом иные элементы фирменного наименования лица, подавшего возражение, относятся к слабым в силу своей описательности («Tianchang» – город Тяньчан в провинции Ахой, местонахождение лица, подавшего возражение; «Electronics» - в переводе с английского языка «электроника», указывает на область деятельности; «Co» - общепринятое сокращение от слова «компания»; «LTD» - указание на организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью)), обуславливая вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в составе противопоставленного фирменного наименования, как и в оспариваемом товарном знаке, выполняет охраноспособный фантазийный элемент «HUAYU». Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что этот элемент положен в основу наименования многих китайских компаний, однако это обстоятельство еще не свидетельствует об отсутствии у него различительных свойств с точки зрения российским потребителем, который воспринимает его в качестве фантазийного.

Наличие в составе товарного знака доминирующего словесного элемента «HUAYU», тождественного отличительной части фирменного наименования компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD, позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается требование действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака законодательства о тождественности товарного знака противопоставленному фирменному наименованию (его отдельными элементами).

Как следует из материалов возражения [13], право на фирменное наименование возникло у компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD с даты ее основания – 05.01.1998, т.е. задолго до даты приоритета (27.02.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №553616.

Коллегия изучила довод правообладателя о том, что представленный лицом, подавшим возражение, документ [13], датированный 02.02.2018, не является выпиской из торгового реестра Китая (документ заверен печатью Управления по контролю и регулированию г. Таньчан), не апостилирован, а также не содержит актуальной информации о существовании компании на дату подачи возражения.

В этой связи коллегия отмечает, что согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №23 от 27.06.2017 юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными торговому реестру страны происхождения доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством этой страны. В этом отношении правообладателем не представлено в распоряжение коллегии каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что документ [13] не является эквивалентом выписки из торгового реестра Китая, способного подтвердить возникновение у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование с конкретной датой. Также правообладатель не указал, на основании какого международного договора между Российской Федерацией и Китаем, коллегии следует требовать консульской легализации документа [13]. В этой связи указанные доводы отзыва представляются декларативными.

Что касается довода правообладателя о том, что документ [13] не подтверждает юридический статус компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD на дату подачи возражения, то необходимо отметить следующее. Действительно, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенной в пункте 24 вышеупомянутого Постановления, по общему правилу, документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до соответствующего обращения в суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ). Однако в данном споре юридический статус компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD как лица, заинтересованного в подаче настоящего возражения, не вызывает сомнения, поскольку представлены иные материалы возражения, которые свидетельствуют об

осуществлении этим лицом фактической деятельности на конец 2019 года [52]. Отсутствие же правоспособности у компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD на дату подачи настоящего возражения правообладателем какими-либо фактическими данными не подтверждается.

Таким образом, исходя из текста документа [13], компания TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD обладает лицензией на осуществление разработки, производства, продажи систем интегральных электрических схем, электронных блоков и компонентов; производство и продажу розеток; разработку, проектирование и продажу программного обеспечения; продажу электроэнергии; частный и агентский импорт и экспорт различных товаров и технологий (за исключением товаров и технологий, которые поставляются государственными фирмами или экспорт которых запрещен).

В материалах возражения имеется распечатка сведений с интернет-страницы лица, подавшего возражение [7], с фотографией продукции – пульты дистанционного управления.

Согласно документам [2], [3] до даты приоритета оспариваемого товарного знака в 2011 и 2012 годах, компания TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD заключила договоры с российскими юридическими лицами - ООО «Перспектива», ООО «Импульс», на поставку своей продукции на территорию Российской Федерации. В 2015 году был заключен договор с ООО «Паритет» [1].

В возражении содержатся грузовые таможенные декларации [14] – [25], в которых фигурируют пульты дистанционного управления «HUAYU», а в качестве отправителя и изготовителя продукции указана компания TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD, а в качестве грузополучателей выступают вышеуказанные российские юридические лица. При этом грузовые таможенные декларации содержат отметку таможенного органа о разрешении выпуска товаров на территорию Российской Федерации, которая датирована ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Также в возражении приводятся товарные накладные [26] – [48],

свидетельствующие о дальнейших поставках продукции «HUA YU» в различные регионы Российской Федерации.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают фактическое осуществление компанией TIANCHANG HUA YU ELECTRONICS CO. LTD деятельности под своим фирменным наименованием в отношении производства и поставки пультов дистанционного управления, относящихся к товарам 09 класса МКТУ.

Что касается довода правообладателя об использовании им коммерческого обозначения «HUA YU» задолго до возникновения у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование, то он является декларативным, не подтвержден документально. Регистрация ИП Яковлевым В.Б. доменного имени HUA YU.RU, не относящегося к средствам индивидуализации согласно действующему законодательству, не свидетельствует о наличии у правообладателя более раннего права на коммерческое обозначение.

В части однородности сопоставляемых товаров лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака необходимо указать следующее.

Согласно общедоступной информации сети Интернет, в частности словарно-справочным данным (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1110136>), под пультом дистанционного управления понимается электронное устройство для удалённого (дистанционного) управления устройством на расстоянии. Пульты дистанционного управления широко используются для дистанционного управления бытовой электронной аппаратурой (телевизорами, музыкальными центрами, кондиционерами и прочей аудио- и видеотехникой).

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616 оспаривается в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «телевизоры; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; фотоаппараты; видеокамеры; устройства для автоматического управления транспортными средствами».



Телевизор - радиоэлектронное устройство для преобразования радиосигналов изображения и звукового сопровождения программ телевизионного вещания в изображение и звук, см. [https://illustrated\\_dictionary.academic.ru/11522/Телевизор](https://illustrated_dictionary.academic.ru/11522/Телевизор).

Фотоаппарат - прибор для получения на фотографическом материале действительного изображения предмета при фотографировании, см. [https://technical\\_translator\\_dictionary.academic.ru/263214/фотоаппарат](https://technical_translator_dictionary.academic.ru/263214/фотоаппарат).

Видеокамеры - это комбинация телевизионной передающей камеры и устройства для видеозаписи, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/171803>.

Под установками электрическими понимается совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии, см. <https://elektroshkola.ru/terminy-i-opredeleniya/e/elektrostanovka-eto-opredelenie/>. Установки электрические для дистанционного управления производственными процессами представляют собой системы дистанционного контроля и управления производственными процессами. С помощью специального оборудования и программного обеспечения создается система, которая позволяет на расстоянии в режиме реального времени вести учет всех расходуемых ресурсов, а кроме того, управлять процессами, происходящими в инженерной сети. Она может представлять собой как локальную систему, построенную в отдельных удаленных точках инженерной сети (например, для учета электроэнергии, воды или тепла), так и полнофункциональную систему управления инженерными сетями, см. <https://isup.ru/articles/3/3316/>.

Относительно такого вида товара 09 класса МКТУ как «устройства для автоматического управления транспортными средствами» необходимо указать следующее. Современное автомобилестроение интенсивно внедряет инновационные технологии в системах управления. Общая тенденция в области автоматизации автомобилей состоит в замене традиционной централизованной системы управления распределенной системой управления путем соединения блоков управления интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов. Такие системы

управления включают: управление коробкой передач; электронное управление двигателем или регулирование подачи топлива; антиблокировочную систему тормозов (ABS); противобуксовочную электронную систему (TCS); электронную систему курсовой устойчивости (ESP); систему управления тормозным моментом (MSR); электронный иммобилайзер (EWS); бортовой компьютер и т.д., см. <https://extxe.com/17273/jelektronnye-sistemy-upravlenija-avtomobilem/>.

В свою очередь аппаратура для дистанционного управления железнодорожными сигналами электродинамическая представляет собой систему радиуправления и контроля стрелочными переводами, предназначена для дистанционного управления стрелочным переводом и отображения информации о его состоянии в реальном времени, используя цифровой радиоканал. Данная система является комплексным устройством, включающим следующие составные элементы: сенсорная панель оператора; логический программируемый контроллер; радиомодемы, см. <https://izpk.ru/sistema-radioupravleniya-i-kontrolya-strelochnymi-perevodami-srksp>.

Таким образом, пульты дистанционного управления, телевизоры, фотоаппараты и видеокамеры представляет собой электронные бытовые приборы, относящиеся к аудио- и видеоаппаратуре, т.е. относятся к одной родовой группе товаров. Пульты дистанционного управления и телевизоры, фотоаппараты, видеокамеры являются взаимосвязанными товарами (современная аудио- и видеотехника оснащена пультами дистанционного управления), имеют совместную встречаемость в гражданском обороте (реализуются в магазинах электроники и бытовой техники). Все вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод об однородности этих товаров. Представляется, что покупатель вышеуказанных бытовых приборов, осведомленный о компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD как производителе пультов дистанционного управления, может соотнести их с аудио- и видеоаппаратурой, выпускаемой под сходной маркировкой «HUAYU» и решить, что они происходят из одного источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Что касается установок электрических для дистанционного управления производственными процессами, аппаратуры для дистанционного управления

железнодорожными стрелками электродинамическая, устройств для автоматического управления транспортными средствами, то эти товары относятся к продукции специального назначения, предназначенной для обеспечения организации работы, контроля и управления сложными техническими устройствами и установками. Потребителями этого оборудования являются промышленные предприятия и транспортные компании. Совместная встречаемость в гражданском обороте указанной продукции с такими бытовыми приборам, как пульты дистанционного управления, исключена. Следовательно, нет оснований для вывода об однородности этих товаров.

Следует отметить, что положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке. Учитывая выводы о наличии частичной однородности выпускаемых лицом, подавшим возражение, товаров с товарами, приведенными в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №553616, у коллегии есть основания для вывода о нарушении прав компании TIANCHANG HUAYU ELECTRONICS CO. LTD на фирменное наименование только в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «телевизоры; фотоаппараты; видеокамеры».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553616 недействительным частично в отношении товаров 09 класса МКТУ «фотоаппараты; телевизоры; видеокамеры».**