


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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2025, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1752641 (далее – решение Роспатента), поданное Юбиквити Инк. (Ubiquiti Inc.), Соединенные Штаты Америки, при этом установила следующее.




Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.06.2023 за №1752641 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.



Решением Роспатента от 02.12.2024 знаку по международной регистрации №1752641 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для всех испрашиваемых товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса и пунктом 3 статьи 1497 Кодекса.

Кроме того, в предварительном отказе экспертизой отмечено, что в испрашиваемом перечне следующие термины: «communications software for

connecting users on wireless networks, computer networks, and information technology (IT) systems; electrical plug device enabling connection and disconnection of power; power cables; redundant power supply to provide backup power; telecommunication services, namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and video by means of telecommunications and data networks, wireless communication networks, and the Internet; transmission and distribution of audio visual content, software, and data to computer network systems and information technology (IT) systems» повторяются в списке товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ.

Экспертиза проинформировала заявителя о том, что дублирование (повторение) терминов в списке товаров и/или услуг считается технической ошибкой в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Дублирования (повторения) будут удалены из списка товаров и/или услуг в окончательном решении.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1752641 является сходным до степени смешения с товарными знаками «»

 по свидетельству №568427 с приоритетом от 28.10.2024 и «» по свидетельству №568428 с приоритетом от 28.10.2024, зарегистрированными на имя МИХ ПэйЮ БВ, Таурусавеню 105, 2132 ЛС Хофддорп, Нидерланды, в отношении однородных товаров/услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 06.06.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.12.2024, отметив, что срок действия исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №568427 и №568428 не был продлён в установленный срок. Дополнительный шестимесячный льготный срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 1491 Кодекса и предназначенный для продления регистрации товарного знака с уплатой соответствующей пошлины, также истек 28.04.2025. По состоянию на дату подачи настоящего возражения сведения о продлении срока действия регистрации указанных товарных знаков отсутствуют в

Открытом реестре зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации

Таким образом, по мнению заявителя, товарные знаки по свидетельствам №568427 и №568428 утратили правовую охрану и не могут более рассматриваться в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №752641.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1752641 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 09, 37, 38, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (28.06.2023) международной регистрации 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.

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 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака (статья 1503) или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации.

Знак по международной регистрации №1752641 представляет собой обозначение «», включающее изогнутую линию, повторяющую контуры буквы «U». Один из концов данного элемента выполнен в виде квадратов, размещенных в шахматном порядке.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров/услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

В предварительном отказе экспертизой отмечено, что в испрашиваемом перечне ряд наименований товаров и услуг повторяются. Заявитель на заседании коллегии 17.07.2025 выразил согласие с исключением дублирующих наименований

из перечня товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, которые были выявлены в предварительном отказе.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации препятствуют принадлежащие иному лицу товарные знаки

«» по свидетельству №568427 и «» по свидетельству №568428.

Заявитель не оспаривает сходство знаков и однородность товаров/услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 02.12.2024.

Согласно сведениям из Государственного реестра, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №568427 и №568428 была прекращена 28.10.2024 в связи с истечением срока действия исключительного права (данная запись внесена и в Государственный реестр 27.06.2025).

Следовательно, знаку по международной регистрации №1752641 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всех испрашиваемых товаров/услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2025, отменить решение Роспатента от 02.12.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1752641 в отношении товаров 09 класса МКТУ «audio and video recording systems featuring network management functionalities, namely, Internet digital video recorders, networked digital video recorders, audio and video streaming devices; broadband communication equipment, namely, networking routers and networking switches; broadband wireless equipment, namely, base station equipment for wireless and fixed networking communications applications in the nature of wireless access point devices; broadband wireless equipment, namely, telecommunications base station equipment for cellular, wireless and fixed networking and communications

applications; call management apparatus comprising of computers and computer software for processing and routing calls; camera system comprising of video camera and software to remotely access the video camera through web browser; carrier class wireless point-to-multipoint radios; cloud controlled device in the nature of computer hardware, platform in the nature of computer operating system and software for managing and controlling advertisements on screens, monitors and electronic displays; communications and data networking hardware, namely, devices for transporting and aggregating voice, data, and video communications across multiple network infrastructures and communications protocols; computer firmware for wireless communication devices; computer hardware for use in network management; computer networking hardware; computer operating programs and computer operating systems; computer software for communicating with users of hand-held computers; computer software for wireless content delivery; computer software for administration of computer networks and information technology (IT) systems, for administration of video, voice, and data transmission, for connecting radio networks, for setting up and configuring local area networks, for setting up and configuring wide area networks, for use in network management, for connecting users on wireless networks, for connecting computer network users, for communicating with users of hand-held computers, for controlling and managing access server applications, for management of communication equipment, for wireless content delivery, for controlling the operation of an antenna system, for synchronizing GPS clocks in antenna systems, for communication in the nature of providing transmission of data between two points and data networking services; computer software for administration of computer networks and information technology (IT) systems, for connecting radio networks, for setting up and configuring local area networks, for setting up and configuring wide area networks, for changing radio channels at given intervals that may be downloaded from a global computer network, for use in network management, for connecting users on wireless networks, for connecting computer network users, for communicating with users of hand-held computers, for controlling and managing access server applications, for

management of communication equipment, for wireless content delivery, for controlling the operation of an antenna system, for synchronizing a GPS clock in an antenna system, for telecommunications and data networking services; communications software for connecting users on wireless networks, computer networks, and information technology (IT) systems; computer software for communicating with wireless access points; devices for wireless radio transmission, namely, wireless access point devices; devices for wireless radio transmission; digital display management systems, namely, computer hardware and software system for managing electronic displays in the nature of digital signage; digital media receivers; digital media streaming devices; digital video recorders; display monitor operating software; downloadable network operating software; downloadable software for administration of computer networks; downloadable software for scanning of WiFi networks, discovery of devices on a WiFi network, mapping of WiFi signal levels, providing WiFi network status information, conducting WiFi speed tests, and providing VPN access; electrical plug device enabling connection and disconnection of power; electronic control systems for devices, namely, controllers to monitor and control the functioning of other electronic devices; electronic storage device, namely, blank flash drive, memory media, hard drive, and storage subsystems for storage and backup of electronic data either locally or via a telecommunication network; electronic transmitters and receivers for wireless networks, namely, transmitters and receivers of electronic signals in the nature of wireless access point devices; electronic transmitters and receivers for wireless networks, namely, transmitters and receivers of electronic signals; electronic video door bells with two-way audio communication; encoding and decoding apparatus and instruments; wireless radio transmitters and receivers; industrial wireless point-to-multipoint radios; ethernet networking devices; interoperable communication systems designed to provide wireless internet, namely, wireless access point devices; IP (Internet Protocol) cameras; microwave antennas; radio antenna; microwave transmission apparatus for delivering audio visual content, software, and data; microwave transmission apparatus for delivering wireless content, radio programs and messages; network access server hardware;

network video recording software for IP (Internet Protocol) video surveillance; network-based video recording hardware, namely, cameras, video recorders, electric doorbells; outdoor radio receivers and transmitters used as part of an outdoor wireless network; outdoor wireless transceiver radio used as part of an outdoor wireless network; power adaptors; power cables; power switches; radio devices, namely, devices for outdoor wireless radio transmission as part of an outdoor wireless network; radio devices, namely, devices for wireless radio transmission; radio receivers and transmitters; redundant power supply to provide backup power; remote control telemetering machines and apparatus; remote controlled devices, namely, sensors, switches, door access devices, power controllers, and power strips; network controlled door access security devices; security and surveillance video cameras and recorders; software for management and control of display monitors; surveillance system comprising of video camera and software to remotely access the video camera through remote internet access; computer hardware for IP video surveillance; telecommunications and data networking hardware, namely, devices for transporting and aggregating voice, data and video communications across multiple network infrastructures and communications protocols; telecommunications and data networking hardware; telecommunications call management software for originating, processing and routing calls to telecommunication carriers and other telecommunication service providers; telecommunications equipment, namely, inbound and outbound telecommunications call management apparatus comprising computers and computer software for processing, routing calls, and distributing voice and data telecommunications; telecommunications equipment, namely, network controlled power switches; telephones; video cameras; wired and wireless communications devices for voice, data or image transmission; wireless access point (WAP) devices; wireless communications devices for voice, data or image transmission; wireless point-to-multipoint radios; wireless transceiver radio; wireless transmitters and receivers, namely, wireless access point devices; wireless transmitters and receivers; light emitting diodes [LED]», услуг 37 класса МККТУ «providing technical and customer support services, namely, troubleshooting of

computer hardware repair problems in the field of networking hardware and software, information technology (IT), and wireless networking», услуг 38 класса МКTY «providing electronic telecommunication connections, namely, providing Internet connectivity for wireless and remote controlled devices and information technology (IT) systems; providing multiple user wireless access to the Internet; telecommunication services, namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and video by means of telecommunications and data networks, wireless communication networks, and the Internet; providing multiple-user access to a global computer information network for the transfer and dissemination of audio visual content, software and data; wireless broadband data transmission; transmission and distribution of audio visual content, software, and data to computer network systems and information technology (IT) systems; providing multiple-user access to a global computer information network for the transfer and dissemination of audio visual content, software and data», услуг 42 класса МКTY «computer services, namely, creating an on-line community for registered users to participate in discussions, obtain technical support, get feedback from their peers, form user groups, and engage in social networking services in the fields of communications technology, telecommunications hardware and software, networking hardware and software, information technology (IT), and wireless networking; providing an Internet portal for configuring, managing, tracking, monitoring, controlling and operating wireless networks, wireless devices, information technology (IT) systems, and remote controlled devices, for providing information in the field of communications technology, telecommunications hardware and software, networking hardware and software, information technology (IT) systems, and wireless networking, and for providing technical and customer support services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer software and hardware problems; computer services, namely, remote management of telecommunication systems and devices, computer networks, telephone networks, and information technology (IT) systems of others; providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing for configuring, managing,

tracking, monitoring, controlling and operating wireless networks, wireless devices, information technology (IT) systems, and remote controlled devices; hosting an interactive website for purposes of configuring, managing, tracking, monitoring, controlling and operating wireless networks, wireless devices, computer networks, telephone networks, information technology (IT) systems, and remote controlled devices; monitoring of computer usage, connections, and service quality of telecommunication systems and devices, computer networks, telephone networks, and information technology (IT) systems for others for technological purposes; providing technical and customer support services, namely, troubleshooting of computer software and hardware problems in the field of networking hardware and software, information technology (IT), and wireless networking; updating and maintaining cloud-based computer software through on-line updates, enhancements and patches; providing temporary use of non-downloadable cloud-based software for connecting, operating, and managing computers, telecommunications, and data networks; updating and maintaining cloud-based computer software through providing on-line computer software updates for cloud-based telecommunications and computer data networks to interface with corresponding network administration devices; updating and maintaining cloud-based computer software through providing on-line computer software updates for cloud-based telecommunications and computer data networks to interface with corresponding network video devices; updating and maintaining cloud-based computer software through providing on-line computer software updates for cloud-based telecommunications and computer data networks to interface with corresponding door access devices».