


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2018, поданное Ибатуллиним А.В., Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016717886, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2016717886, представляющий собой



комбинированное обозначение , подан 23.05.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09,16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное комбинированное обозначение представляет собой изображение двух иероглифов, расположенных вертикально. Справа и снизу от иероглифов расположены слова «БАНЗАЙ», выполненные в стиле иероглифов.

Решение Роспатента от 13.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «БАНЗАЙ» по свидетельству № 445252 с приоритетом от 14.01.2010,

зарегистрированным на имя ООО «ГАММА», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35 классов МКТУ.

В связи с тем, что возражение не удовлетворяло условиям подачи, в адрес заявителя был направлен запрос от 09.08.2018.

По результатам рассмотрения документов, представленных в ответ на запрос от 09.08.2018, Роспатент отказал в принятии возражения по мотиву непредставления доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя Раяновой Р.Ф. на подачу возражения.

Не согласившись с отказом Роспатента в принятии возражения, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 23.09.2019 по делу №СИП-333/2019 его требования были удовлетворены: суд признал незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения на решение Роспатента от 13.04.2018 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2016717886 и обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению данного возражения.

В дополнение к возражению и решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-333/2019 заявитель представил решение Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2019 по делу №А40-206181/19-58-1798 по иску Ибатуллина А.В. (заявителя) к ответчику в лице ООО «Эпсилон» о распределении имущества.

В указанном судебном решении содержалась информация о том, что ООО «ГАММА» (правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №445252) 21.04.2015 прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Эпсилон», которое 09.01.2018 также прекратило деятельность.

Между тем, ООО «Эпсилон» по договору отчуждения исключительного права на товарный знак №445252 передало в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на товарный знак №445252 в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю в лице заявителя - Ибатуллина А.В.

Однако Роспатент отказал в государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак №445252, поскольку сведения о правообладателе товарного знака, указанные в представленном заявлении и договоре (ООО «Эпсилон»), не соответствовали сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), где в качестве правообладателя товарного знака по свидетельству №445252 по-прежнему было указано ООО «ГАММА».

По результатам повторного рассмотрения возражения по решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-333/2019 и с учетом вышеуказанных сведений из Госреестра, было принято решение Роспатента от 10.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016717886.

После принятия данного решения заявитель вновь обратился в Суд по интеллектуальным правам, представив письмо - согласие, выданное ему ООО «Эпсилон» на регистрацию товарного знака по заявке №2016717886 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2020 по делу №СИП - 340/2020 указано, что представленное письмо-согласие содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства никем не оспариваются, и иное из материалов данного дела не следует.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, данное согласие (соглашение) является результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

С учетом представленного в суд письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №445252, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для

отмены оспариваемого ненормативного правового акта, и своим решением обязало Роспатент повторно рассмотреть возражение Ибатуллина А.В. от 13.07.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016717886.

Вместе с тем, в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №445252 его обладателем стал Ибатуллин А.В. (дата и номер государственной регистрации договора: 02.10.2020 РД0342520, дата внесения записи в Госреестр: 02.10.2020).

При повторном рассмотрении возражения по решению суда на заседании коллегии, которое состоялось 14.12.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду высокой степени его сходства, близкой к тождеству, с принадлежащим заявителю товарным знаком по свидетельству №445252, зарегистрированным в отношении товаров и услуг, идентичных заявленным позициям, поскольку повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

Рассмотрение возражения было перенесено в связи с необходимостью предоставления заявителю времени для формирования своей позиции с учетом указанных дополнительных обстоятельств.

В дополнение к ранее представленным материалам 26.01.2021 в Роспатент поступила корреспонденция, в которой заявитель обращает внимание на некоторые визуальные отличия между заявленным обозначением и принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству №445252.

Кроме того, заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2016717886, ограничив его следующим образом:

*09 - аккумуляторы электрические, кроме литиевых; батареи электрические, кроме литиевых; лампы энергосберегающие светодиодные; устройства зарядные для электрических аккумуляторов, кроме автомобильных;*

*16 - клеи канцелярские и бытовые, кроме силикатных; полотно клейкое для канцелярских целей рулонное;*

*35 - аренда площадей для размещения рекламы, за исключением аренды площадей в журналах; демонстрация товаров, за исключением демонстрации оружия; изучение рынка, за исключением рынка оружия; исследования в области маркетинга, за исключением исследований, связанных с рынком оружия; консультации профессиональные в области бизнеса, за исключением касающегося оружия; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок и ярмарок оружия; продажа товаров, за исключением оружия; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли, за исключением оружия.*

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2016) поступления заявки №2016717886 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 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.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Как указано выше, заявленное комбинированное обозначение



« БАНЗАЙ » представляет собой изображение двух иероглифов, расположенных вертикально. Справа и снизу от иероглифов расположены слова «БАНЗАЙ», выполненные оригинальным шрифтом в стиле иероглифов буквами русского алфавита.

С учетом корректировки, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

**09 класс** - аккумуляторы электрические, кроме литиевых; батареи электрические, кроме литиевых; лампы энергосберегающие светодиодные; устройства зарядные для электрических аккумуляторов, кроме автомобильных;

**16 класс** - клеи канцелярские и бытовые, кроме силикатных; полотно клейкое для канцелярских целей рулонное;

**35 класс** - аренда площадей для размещения рекламы, за исключением аренды площадей в журналах; демонстрация товаров, за исключением демонстрации оружия; изучение рынка, за исключением ранка оружия; исследования в области маркетинга, за исключением исследований, связанных с рынком оружия; консультации профессиональные в области бизнеса, за исключением касающегося оружия; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок и ярмарок оружия; продажа товаров, за исключением оружия; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли, за исключением оружия.

В оспариваемом решении Роспатента препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был указан



товарный знак «白太年三太» по свидетельству №445252.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (дата и номер государственной регистрации договора: 02.10.2020, №РД0342520, дата внесения записи в Госреестр: 02.10.2020), исключительное право на товарный знак по свидетельству № 445252 передано заявителю.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №445252 не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладателем является заявитель.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ареометры для кислот (ацидометры); ацидометры для аккумуляторных батарей; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи электрические; вилки, розетки штепсельные; выключатели электроцепи; выключатели закрытые (электрические); корпуса аккумуляторов электрических; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки (фотография); лампы энергосберегающие; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; переключатели электрические; пластины аккумуляторные; преобразователи электрические; приборы для диагностики (за исключением предназначенных для медицинских целей); провода электрические; проводники электрические; регуляторы освещения (электрические); решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; элементы гальванические.

16 - клеи канцелярские и бытовые; клей рыбий; полотно клейкое для канцелярских целей.

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям; исследования в области маркетинга; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление

товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли; распространение образцов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №445252 показал высокую степень сходства обозначений, близкую к тождеству, при этом незначительные визуальные различия зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта. Соответственно, повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

Вместе с тем, поскольку заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а также с учетом визуальных различий, на которые указал заявитель в возражении (различная насыщенность цвета и различия в исполнении букв), можно сделать вывод о том, что в целом объем правовой охраны товарного знака по свидетельству № 445252 отличается от испрашиваемого объема правовой охраны товарного знака по заявке №2016717886, в силу чего отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2018, отменить решение Роспатента от 13.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016717886.**