


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 возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018, заявитель указал, что не согласен с решением Роспатента и просит его отменить, при этом обоснования неправомерности обжалуемого решения возражение не содержало. Возражение было подписано представителем по доверенности Раяновой Р.Ф.

В связи с тем, что возражение не удовлетворяло условиям подачи, а именно: не была уплачена пошлина за рассмотрение возражения против решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятие решения по результатам этого возражения, отсутствовала доверенность, подтверждающая полномочия представителя Раяновой Р.Ф., отсутствовало обоснование неправомерности обжалуемого решения, в адрес заявителя был направлен запрос от 09.08.2018.

В ответ на запрос от представителя по доверенности Раяновой Р.Ф., 19.10.2018 поступили материалы, содержащие информацию об уплате пошлины с приложением соответствующего документа, подтверждающего уплату пошлины.

Кроме того, 07.11.2018 в ответ на запрос от 09.08.2018 поступило дополнение к возражению, подписанное непосредственно заявителем, в котором в качестве обоснования неправомерности обжалуемого решения было указано на отличия, которыми характеризуются заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак.

По результатам рассмотрения представленных документов уведомлением от 21.01.2019 Роспатент отказал в принятии возражения по мотиву непредставления доверенности, подтверждающей полномочия Раяновой Р.Ф. на подачу возражения.

Не согласившись с отказом Роспатента в принятии возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016717886, 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 возражения на решение Роспатента от 13.04.2018 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2016717886.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса данное судебное решение влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, возражение, поступившее 13.07.2018 на решение Роспатента от 13.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016717886 было принято к рассмотрению, о чем 25.10.2019 в адрес заявителя было направлено соответствующее уведомление.

В Роспатент 16.12.2019 поступил ответ заявителя на уведомление, к которому приложено 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 содержится информация о том, что в соответствии со сведениями, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «ГАММА» (правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №445252) 21.04.2015 прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Эпсилон», которое в свою очередь 09.01.2018 также прекратило деятельность.

Между Ибатуллиным А.В. и ООО «Эпсилон» был заключен договор отчуждения исключительного права на товарный знак №445252, согласно которому правообладатель (ответчик - ООО «Эпсилон») передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на товарный знак №445252 в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю (Ибатуллин А.В.), а приобретатель принимает указанное исключительное право.

Вместе с тем, уведомлением №2018Д00152 от 06.09.2018 Роспатент отказал в регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак №445252, поскольку сведения о правообладателе товарного знака, указанные в представленном заявлении и договоре (ООО «Эпсилон»), не соответствуют сведениям, имеющимся в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ООО «ГАММА»).

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).

В соответствии с требованиями подпункта 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).

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.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - 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; включатели электроцепи; выключатели закрытые (электрические); корпуса аккумуляторов электрических; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки (фотография); 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 класс МКТУ - клеи канцелярские и бытовые; клей рыбий; полотно клейкое для канцелярских целей.

35 класс МКТУ - 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 продажи; распространение образцов; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

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



товарный знак «白太仁子太田» по свидетельству №445252.

Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «ГАММА» и 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 противопоставленного товарного знака по свидетельству №445252 показал высокую степень сходства обозначений, близкую к тождеству, и идентичность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак, при этом незначительные различия, на которые указал заявитель в возражении (различная насыщенность цвета и различия в исполнении букв), не влияют на общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) следует признать обоснованным.

Что касается информации о прекращении деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака ООО «ГАММА», то она не может являться основанием для снятия противопоставления, поскольку на момент поступления возражения и его рассмотрения правовая охрана товарного знака по свидетельству №445252 продолжает действовать на имя ООО «ГАММА», а в регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак №445252 на имя заявителя было отказано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 13.04.2018.