


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2019, поданное ООО «БАНЗАЙ МОБАЙЛ», г. Череповец (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №266284, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2003705962 с приоритетом от 21.03.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.03.2004 за №266284 на имя компании Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №266284 представляет собой изобразительное



обозначение «», содержащее сочетание букв «JBL», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника. Над левой полочкой буквы «J» расположено стилизованное изображение восклицательного знака в виде геометрических фигур: треугольника и круга.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №266284 произведена с нарушением требований пункта 1 статьи

1483 Кодекса, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что входящий в оспариваемый товарный знак элемент «JBL» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв латинского алфавита, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, и должен рассматриваться как неохранный элемент. Поскольку элемент «JBL» явно занимает доминирующее положение в знаке, как отображенный в центре обозначения и в белом цвете, контрастирующим с черным фоном, товарному знаку в целом не может быть предоставлена правовая охрана.

В качестве своей заинтересованности в подаче возражения ООО «БАНЗАЙ МОБАЙЛ» ссылается на вероятность привлечения его к ответственности за использование обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, который был нанесен на изъятый у него контрафактный товар, в соответствии с претензией, которая была ему направлена от имени правообладателя оспариваемого товарного знака по факту нарушения интеллектуальных прав с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации за это нарушение. К претензии было приложено подписанное уполномоченным представителем правообладателя исковое заявление с требованием о взыскании с ООО «БАНЗАЙ МОБАЙЛ» компенсации в размере 2 400 000 рублей.

За время своего существования с декабря 2018 года ООО «БАНЗАЙ МОБАЙЛ» ни разу не привлекалось к ответственности за нарушение чужих интеллектуальных прав, поэтому имеет намерение действовать как добросовестный участник хозяйственного оборота.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 266284 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия устава лица, подавшего возражение;

- выписка из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение,
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия решения учредителя №1 с приказом №1 о назначении генерального директора;
- копия протокола изъятия вещей и документов;
- распечатка сведений о товарном знаке № 266284;
- копия претензии по факту нарушения интеллектуальных прав №7751 с приложением доверенности на представителя компании Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед;
- копия искового заявления о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

По мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, связанные



с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку, являются недобросовестными, и в этой связи являются злоупотреблением своим гражданским правом согласно статье 10 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров, а осуществляет торговую деятельность, поэтому его ссылка на вероятность привлечения к ответственности за нарушение прав на зарегистрированный товарный знак в качестве своей заинтересованности в подаче данного возражения, не может выступать в качестве законного интереса.


Правообладатель отмечает, что факт регистрации оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что он был признан экспертизой оригинальным и охраноспособным.

Кроме того, на имя правообладателя был зарегистрирован товарный знак «JBL» по свидетельству №264256, приобретенная различительная способность которого в отношении товаров 09 класса МКТУ была документально доказана материалами,

приложенными к заявке №99702952.

Охраноспособность оспариваемого товарного знака и оригинальность его графики неоднократно подтверждалась экспертизой, о чем свидетельствует

регистрация товарных знаков « SYNTHESIS» по свидетельству

№300536 и «» по свидетельству №708253 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В отзыве также представлена информация об истории компании – правообладателя и доказательства продолжительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации оспариваемого товарного знака, который за это время приобрел широкую известность и узнаваемость среди российских потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№264256, 650217, 300536, 708253;
- информационные проспекты о системных решениях достижения оптимального качества аудио, видео, света для стадионов, учебных аудиторий;
- распечатки с сайта правообладателя;
- каталоги автомобильной электроники;
- выписки из ЕГРЮЛ;
- копия лицензионного договора, уведомления ФИПС о последних изменениях в договоре;
- электронный каталог товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком;
- сертификаты соответствия;
- декларация ООО Хартман РУС СиАйСи;
- распечатки статей о товарах правообладателя на различных Интернет-ресурсах;
- рекламные развороты в различных печатных изданиях;
- рекламные материалы;

- CD-диск с видеоотчетами об участии в различных социальных мероприятиях за 2016 – 2019 годы;
- гид по продукции «JBL». Памятка успешного продавца;
- сопутствующие материалы к товарам (инструкция к товару, указания по мерам безопасности, гарантийный талон).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (21.03.2003) законодательством, применимым для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 266284, являются Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).


Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения, действующий на момент подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 266284.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3 (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №266284



представляет собой изобразительное обозначение «», содержащее

сочетание букв «JBL», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника. Над левой полочкой буквы «J» расположено стилизованное изображение восклицательного знака в виде треугольника и круга.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

аудио, видео, кинематографические, сигнальные, геодезические приборы и инструменты, измерительные приборы и инструменты, научные и оптические приборы и инструменты; электрические и электронные приборы и инструменты; аппараты для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи/для записи; оборудование для обработки информации; оборудование, приборы для обучения и учебное оборудование и приборы; компьютеры; компьютерные аппаратные средства; компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение, а именно компьютерные программы для блоков, подсоединенных к музыкальным инструментам и предназначенных для обработки электронных музыкальных сигналов; устройства периферийные компьютеров; аппаратные средства и программное обеспечение для цифровых коммуникаций/цифровой связи; аппаратура и приборы для записи, производства, передачи, монтажа или обработки аудио и/или видеосигналов; аппаратура /приборы для обработки аудио/ звука; аудио и видеооборудование высокой точности звуковоспроизведения/стандарта HiFi; компьютерные аудиосистемы и компьютерные приборы/устройства; акустические системы; громкоговорители; кроссоверные цепи, разделительные фильтры; преобразователи/датчики, радиоприборы, навигационные системы; оборудование, приборы и устройства видеографической связи; аудиоприборы и оборудование для использования в автомобилях; оборудование для обработки сигналов, цифровое оборудование для обработки сигналов, процессоры [центральные блоки обработки информации] для цифровой обработки голоса/голосовых сигналов; звуковые/аудиопроцессоры, усилители звука, усилители; предусилители звука, предусилители; генераторы с посторонним возбуждением/усилители мощности; приемники, ресиверы, радиоприемные устройства, приемники [аудио-видео]; блоки настройки /тюнеры/ устройства настройки; процессоры для домашних кинотеатров; плееры цифровых универсальных дисков/цифровых видеодисков, плееры для компакт-дисков, устройства транспортировки /транспортные механизмы для компакт-дисков [ПЗУ] и цифровых универсальных дисков/ цифровых видеодисков, плееры оптических дисков и устройства транспортировки/транспортные механизмы для оптических дисков, устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; приборы и аппаратура для дистанционного управления, низкочастотные акустические системы /низкочастотные громкоговорители/ сабвуферы, микрофоны, наушники, интегрированные аудиосистемы, телевизоры, видеомониторы, домашние кинотеатры; системы управления звуком; звукорежиссерские пульты, пульты микширования звуковых сигналов; компрессоры/уплотнители и процессоры [центральные блоки обработки информации] звуковых сигналов; эквалайзеры, компенсаторы; телефоны; блоки/источники питания, энергии; кабели; аксессуары, части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что буквосочетание «JBL», включенное в состав оспариваемого товарного знака и занимающее в нем доминирующее положение, не обладает различительной способностью, поскольку не имеет словесного характера и характерного графического исполнения.

Вместе с тем, элементы, включенные в оспариваемый товарный знак, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, в частности, шрифт, которым выполнены буквы, нельзя отнести к стандартному, поскольку он имеет некоторые особенности, например, буква «L» выполнена с таким же углублением, как буква «J», что создает эффект симметричности относительно буквы «B», расположенной между ними. Кроме того, как указано выше, над левой частью буквы «J» расположено стилизованное изображение восклицательного знака в виде круга и треугольника. Буквы и восклицательный знак выполнены белым цветом, контрастирующим с черным фоном прямоугольника.

Таким образом, комбинация элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, носит оригинальный, запоминающийся характер и, соответственно, в целом



оспариваемый товарный знак  обладает различительной способностью.

Кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака правообладатель уже обладал исключительным правом на буквосочетание «JBL» (свидетельство №264256 с приоритетом от 04.03.1999, охраняемое в отношении товаров 09 класса МКТУ «звуковая аппаратура и звуковое оборудование, включенное в 9 класс»), которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, т.е. на обозначение, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, поскольку им была доказана приобретенная различительная способность этого сочетания букв в отношении указанных товаров при подаче заявки №99702952 на регистрацию товарного знака «JBL».

В подтверждение длительного и интенсивного использования оспариваемого товарного знака правообладатель представил значительный объем материалов, приложенных к отзыву, подтверждающих, что за время такого использования, и сам

оспариваемый товарный знак и входящее в него буквосочетание «JBL» приобрели широкую известность и узнаваемость на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание, что возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании отсутствия различительной способности было подано через 16 лет после даты его приоритета (21.03.2003), коллегия принимает во внимание обстоятельства, сложившиеся, в том числе, на дату подачи возражения, а именно, материалы, представленные правообладателем, подтверждающие его доводы о длительности и интенсивности использования оспариваемого товарного знака после даты его приоритета.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству № 266284 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, которые соотносятся с пунктом 1 статьи 6 Закона, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких либо документов, подтверждающих, что его экономическая деятельность связана с производством товаров 09 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, содержащей сведения о юридическом лице ООО «БАНЗАЙ МОБАЙЛ», основным видом его экономической деятельности является торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами в специализированных магазинах.

В этой связи, сам по себе, факт предъявления претензии и иска о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак лицу, подавшему возражение, от правообладателя оспариваемого товарного знака, не может свидетельствовать о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает права и законные интересы лица, подавшего возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 266284.