

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Битналог", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774279, при этом установила следующее.

Bitnalog

Обозначение « **Bitnalog** » по заявке №2021774279 подано 12.11.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 27.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774279.

Заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, содержит следующие основания для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке №2021774279.

Как было указано в уведомлении, Центральный банк России отмечает, что деятельность, связанная с покупкой и продажей криптовалюты во многом носит спекулятивный характер. При этом широкое использование криптовалют, проведение операций с криптовалютами для широкого круга российских граждан и предприятий не поддерживается политикой Центрального Банка России (см. Интернет-сайт [https://www.cbr.ru/press/event/?id=14437#highlight=биткойне](https://www.cbr.ru/press/event/?id=14437#highlight=биткойне;); Публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», https://www.cbr.ru/content/document/file/143918/national_legalization_risk_assessment_report.pdf, стр. 42; <http://www.cbr.ru>, информация пресс-центра Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн»; доклад для общественных консультаций «КРИПТОВАЛЮТЫ: ТРЕНДЫ, РИСКИ, МЕРЫ», http://www.cbr.ru/content/document/file/132241/consultation_paper_20012022.pdf).

Таким образом, обозначение по заявке №2021774279 не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, так как противоречащие общественным интересам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2023. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель поясняет, что под общественными интересами понимаются прежде всего основы правопорядка, для установления факта противоречия заявленного обозначения общественным интересам необходим анализ нормативно-правовой базы. Правовой статус криптовалюты в России урегулирован нормами: 1) Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о ЦФА); 2) Федерального закона от

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 3) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 4) Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 5) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; и др.

Согласно п. 3 ст. 1 Закона о ЦФА цифровой валютой признается совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и международной денежной или расчетной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.

Таким образом, в российском законодательстве урегулирован правовой статус криптовалюты, закреплена ее оборотоспособность.

Кроме того, в приведенных в Уведомлении и Решении об отказе источниках отражена позиция Банка России на 27 января 2014 года и 20 января 2022 года. На сегодняшний день политика Центрального Банка в отношении криптовалют отличается: Банк России принял участие в разработке проекта федерального закона № 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Также заявителем приведены примеры регистрационной практики Роспатента в отношении обозначений, являющихся названиями криптовалют – то товарные

знаки «  », « ETHEREUM », « TETHER », « GEMINI », « RIPPLE », « ZCASH », « XAUt » по свидетельствам

№№557391 (для товаров 03 класса МКТУ), 669360 (для товаров 32 класса МКТУ), 659313, 563383, 543730, 782573, 776705, 770277.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 27.03.2023 и о регистрации товарного знака по заявке №2021774279.

На заседании, состоявшемся 05.06.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС коллегией выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака «обозначение по заявке №2021774279 «не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способен ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги».

В ответ на дополнительные основания для отказа заявителем представлены пояснения, доводы которых сводятся к следующему.

Заявитель обращает внимание на факт того, что доподлинно неизвестно, является ли Сатоси Накамото реально существующим физическим лицом, группой физических лиц, разработавших сеть биткоин и одноименную расчетную единицу, является ли это настоящим именем или псевдонимом. На сегодняшний день настоящая личность разработчика остается неизвестной.

Заявитель обращает внимание на факт того, что в силу децентрализованности технологии сделок с криптовалютой, в сети Интернет отсутствует возможность осуществления обмена, купли-продажи криптовалюты биткоин у единого лица, в частности, официальный сайт доступный по адресу в сети Интернет <https://bitcoin.org/> указывает на необходимость самостоятельного поиска площадки для осуществления деятельности с криптовалютой биткоин.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 04.08.2023 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2023, изменить решение Роспатента от 27.03.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774279 с учетом дополнительных оснований».

Не согласившись с выводами административного органа, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2024 года по делу №СИП-1127/2023 решение Роспатента от 04.08.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 19.04.2023, отменено и направлено на повторное рассмотрение.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2024 по делу №СИП-1127/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2024 оставлено в силе, а кассационная жалоба Роспатента - без удовлетворения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2021) поступления заявки №2021774279 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, незэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” состоит из слова BITNALOG, выполненного буквами латинского алфавита, где буква «В» выполнена в виде буквы с полосками сверху и снизу. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Направляя дело на повторное рассмотрение Роспатентом Суд по интеллектуальным правам на странице 13 решения от 26.02.2024 года по делу

№СИП-1127/2023 указал на следующие дефекты принятого Роспатентом решения: «В решении Роспатента не были установлены ассоциативные связи российского потребителя между заявленным на регистрацию обозначением применительно к товарам и услугам, для индивидуализации которых испрашивается регистрация, и лицом, управляющим кодами пиринговой системы для обращения и транзакции валютой биткоинов компании Bitcoin Foundation и названной компанией».

Кроме того, на страницах 14-16 решения содержатся доводы о несогласии судебной инстанции с выводами административного органа относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, так как данные выводы не подтверждены доказательствами и противоречат сложившейся практике.

При повторном рассмотрении возражения, поступившего 19.04.2023, коллегией не обнаружено дополнительных источников доказательств относительно деятельности компании Bitcoin Foundation на территории Российской Федерации, в связи с которой ассоциации потребителей заявленного обозначения были бы неверно направлены на данную компанию, вместо компании-заявителя.

Учитывая выводы суда о недостаточности доказательств, собранных административным органом, для признания правомерности выводов Роспатента о несоответствии обозначения по заявке №2021774279 требованиям пунктов 3 (1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса, а также учитывая отсутствие дополнительной доказательственной базы при повторном рассмотрении, примененные основания для отказа подлежат снятию с учетом выводов суда.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2023, отменить решение Роспатента от 27.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021774279.