

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 поступившее 08.11.2022 возражение Товарищества с ограниченной ответственностью «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров», г. Алматы, Республика Казахстан (далее – лицо, подавшее возражение, Евразийский Институт Казахстана), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691746, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**CPAEURASIA**» с приоритетом от 26.02.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.01.2019 за № 691746 на имя Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт сертифицированных публичных бухгалтеров», 119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 2, оф. 2 (далее – правообладатель или АНО ДПО «ИСПБ») в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 9 апреля 2014 года Профессиональной Организацией Бухгалтеров «Палата Профессиональных Бухгалтеров Республики Казахстан» (далее – Палата бухгалтеров Казахстана) было учреждено и зарегистрировано в Республике Казахстан коммерческое товарищество с ограниченной ответственностью с фирменными наименованиями на: 1) казахском языке – «Сертификация дан Өткен Халық Бухгалтерлерінің Еуразиялық Институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 2) русском языке «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров», 3) английском языке – «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», 4) сокращенное название на английском языке: «EICPA» (далее – Евразийский Институт Казахстана);

- Евразийским Институтом Казахстана для осуществления деятельности в Российской Федерации была осуществлена регистрация знака №1375880 от 23.11.2017 года по 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классам МКТУ во Всемирной организации по интеллектуальной собственности (далее – WIPO; ВОИС) в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (1891 г.) и Протокола к этому Соглашению (1989 г.) (далее – Мадридское соглашение). Также, Евразийским Институтом Казахстана в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории Российской Федерации был 30.01.2017 года зарегистрирован домен craeurasia.ru;

- фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в другом государстве - участнике Парижской конвенции, согласно статье 8 «Конвенции по охране промышленной собственности» (заключена в Париже 20.03.1883) (далее – Конвенция) также подлежит правовой охране на территории Российской Федерации

наряду с фирменными наименованиями юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации. Республика Казахстан является участником Парижской конвенции;

- согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Дата 09.04.2014 года регистрации Евразийского Института Казахстана с фирменными наименованиями, в том числе на английском языке в сокращенном варианте «EICPA» и полном «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» имеет более ранний приоритет по сравнению с датой 07.07.2016 года приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №691746;

- фирменное наименование «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» Евразийского Института Казахстана соотносится с обозначением «CPAEURASIA»;

- с учетом положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено наличием совокупности следующих признаков: 1) обозначение должно быть тождественным или сходным с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием; 2) право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 3) фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг);

- сравнивая деятельность Евразийского Института Казахстана и правообладателя оспариваемого товарного знака, следует вывод, что оба занимаются однородной деятельностью по обучению и сертификации бухгалтеров и по одним и тем же классам МКТУ, указанным в международной регистрации № 1375880 и свидетельстве на товарный знак № 691746:

- однородность деятельности Евразийского Института Казахстана и АНО ДПО «ИСПБ» была установлена решением Роспатента от 22.01.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 06.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 562793, решениями Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-27708/2021 и Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-374/2021, имеющими преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения;

- знак по международной регистрации №1375880 Евразийского Института Казахстана в Российской Федерации и товарный знак свидетельства № 691746, зарегистрированный на имя правообладателя, являются сходными до смешения, на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохранных элементов, так как при чтении и произношении сравниваемые товарные знаки произносятся как «CPA EURASIA», несмотря на слитное и раздельное написание, при этом содержат сходные по произношению и написанию (алфавит, количество букв) словесные обозначения, при котором у потребителя может сформироваться общее впечатление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю товаров или поставщику услуг, восприниматься как серия знаков одного производителя или поставщика услуг.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №691746.

К возражению приложены следующие документы (копии):

1. Справка egov.kz на ТОО Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров от 10.10.2022 на 2 л. в 1 экз.

2. Устав ТОО Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров РК с изм. на 15.08.2018 на 18 л. в 1 экз.

3. Выписка относительно международной регистрации № 1375880 CPAEURASIA от 10.10.2022 на 2 л. в 1 экз.

4. Выписка из ЕГРЮЛ на АНО ДПО ИСПБ от 10.10.2022 на 9 л. в 1 экз.

5. Устав АНО ДПО ИСПБ от 19.07.2021 года на 21 л. в 1 экз.

6. Свидетельство № 691746 на 2 л. в 1 экз.

7. Дело А40-27708-2021 Решение АСГМ от 09.12.2021 на 15 л. в 1 экз.

8. Дело №А40-27708-2021 Постановление 9ААС от 17.02.2022 на 17 л. в 1 экз.

9. Дело №А40-27708-2021 Постановление СИП РФ от 22.06.2022 на 11 л. в 1 экз.

10. Дело №А40-27708-2021 Определение ВС РФ от 30.09.2022 на 3 л. в 1 экз.

11. Решение Роспатента от 22.01.2021 на 18 л. в 1 экз.

13. Дело №СИП-374-2021 Решение СИП РФ от 06.06.2022 на 26 л. в 1 экз.

Правообладатель (АНО ДПО «ИСПБ») оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в силу статьи 1513 Кодекса для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691746, содержащему охраняемое обозначение «ЕІСРА» и неохраняемое обозначение «Eurasian Institute of Certified Public Accountants»;

- лицом, подавшим возражение, не предоставлено письменного согласия Жаринова Владимира Сергеевича, АНО ДПО «ИСПБ» на учреждение и регистрацию юридического лица с фирменными наименованиями в полном виде на русском языке «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров», в сокращенном виде на русском языке «ЕИСПБ», в полном виде на английском языке «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», в сокращенном виде на английском языке «ЕІСРА»;

- дата приоритета исключительного права АНО ДПО «ИСПБ» на произведение искусства с охраняемым словесным элементом ЕІСРА 24.05.2011 года, что гораздо раньше, чем дата регистрации юридического лица с фирменными наименованиями в полном виде на русском языке «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров», в сокращенном виде на русском языке «ЕИСПБ», в

полном виде на английском языке «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», в сокращенном виде на английском языке «EICPA» 09.04.2014 года;

- Палата бухгалтеров Казахстана являлась партнером учрежденных Жариновым Владимиром Сергеевичем юридических лиц в Российской Федерации. Это установлено ранее Роспатентом в решении от 22.01.2021 года, принятого по результатам рассмотрения возражения от 06.10.2020 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 562793, и Судом по интеллектуальным правам в решении от 06.06.2022 года по делу № СИП-374/2021. Соответственно, Палата бухгалтеров Казахстана знала о том, что Жаринов Владимир Сергеевич разработал бренд EICPA и использует его в деятельности АНО ДПО «ИСПБ»;

- учреждение и регистрация Палатой бухгалтеров Казахстана юридического лица с фирменными наименованиями в полном виде на русском языке «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров», в сокращенном виде на русском языке «EICPB», в полном виде на английском языке «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», в сокращенном виде на английском языке «EICPA» 09.04.2014 года является актом недобросовестной конкуренции;

- Арбитражный суд города Москвы в решении от 09.12.2021 года по делу №А40-27708/2021 соотнес фирменное наименование «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» с обозначением «сраeurasia». При этом важным является тот факт, что предметом спора являлось доменное имя «сраeurasia.ru», которое не относится к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, указанным в пункте 1 статьи 1225 Кодекса. В ходе рассмотрения судебного спора по делу №А40-27708/2021 суд не рассматривал вопрос ведения или неведения деятельности лица, подавшего возражение, в России. Основанием иска не являлся пункт 8 статьи 1483 Кодекса, деятельности лица, подавшего возражение, выступало ответчиком в данном споре. Поэтому судебные акты не имеют значения для разрешения вопроса по возражению от 10.10.2022 года, поданному в Роспатент;

- при рассмотрении спора между АНО ДПО «ИСПБ» и ТОО в Арбитражном суде города Москвы лицо, подавшее возражение, предоставило в материалы дела

дополнение отзыва от 29.09.2021 года исх. №20210929/1 _АСГМ (прилагается) в котором утверждает, что ТОО «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» осуществляет свою деятельность исключительно на территории Республики Казахстан, осуществление деятельности на территории России ТОО «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» всячески отрицало, ссылаясь на недоказанность АНО ДПО «ИСПБ» данного факта. Документы или иные доказательства, подтверждающие такую деятельность на территории России ТОО «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» в материалы дела не предоставило. В ходе рассмотрения Евразийской экономической комиссией заявления Объединения юридических лиц в форме Ассоциации ЕССБА о недобросовестной конкуренции и ограничении конкуренции, ТОО «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» также подтверждает, что образовательную деятельность ведет только на территории Республики Казахстан, что неоднократно им отражено в его ответном письме исх.№202102/1 от 22.10.2021 (прилагается) на запрос Евразийской экономической комиссии в рамках рассматриваемого дела. Так, в пункте 2 данного письма ТОО «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» указывает «Обучение и сдача экзаменов по программе CPA EURASIA проводится только на территории Казахстана». В пункте 9 письма указано: «Евразийский Институт Казахстана имеет договоры только с гражданами Казахстана». В пункте 12 указано «Евразийский Институт Казахстана проводит обучение и прием документов по программе CPA EURASIA только на территории Казахстана»;

- в знаке по международной регистрации №1375880 словесные элементы «CPA» и «EURASIA» дискламированы, охране подлежит только графический дизайн. Противопоставляя знак по международной регистрации №1375880 словесному оспариваемому товарному знаку, лицо, подавшее возражение, претендует на исключительное право на словесные элементы «CPA», «EURASIA». Такое поведение лица, подавшего возражение, является злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 691746.

Приложения к отзыву:

14. выписка из ЕГРЮЛ на 7 л.

15. квалификационная программа CPA (CPA Program), утвержденная 08.12.2011 года внеочередным Общим собранием учредителей НОЧУ ДПО «ИСБА», 42л.

16. протокол осмотра нотариусом И.А. Никифоровым доказательств - информации в сети Интернет от 18.02.2021 года на 71л.

17. письменные объяснения Роспатента от 26.04.2022 года по делу СИП-374/2021 года на 4л.

18. дополнение отзыва ТОО от 29.09.2021 года исх. Ж20210929/1_АСГМ, предоставленное ТОО в Арбитражный суд г. Москвы на 14л.

19. письмо ТОО исх.№202102/1 от 22.10.2021, предоставленное ТОО в Евразийскую экономическую комиссию, на 5л.

20. уведомление ФИПС о принятии возражения к рассмотрению от 08.11.2022 за №0001375880/33 на 2 л.

21. уведомление ФИПС о переносе даты заседания коллегии от 22.12.2022 года по знаку по международной регистрации №1375880 на 2 л. 2

22. решение Роспатента в отношении знака по международной регистрации №1375880 на 5 л.

23. предварительный отказ Роспатента в отношении знака по международной регистрации №1375880 от 19.06.2018 на 11 л.

24. решение Роспатента в отношении знака по международной регистрации №1375880 на 1 л.

25. протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 15.12.2022 (касается товарного знака по свидетельству №627717) на 2 л.

В ответ на доводы отзыва лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения следующего характера.

В частности, указано, что все приведенные доводы отзыва правообладателя дублируют доводы последнего в исковом заявлении, апелляционных и кассационных жалобах по делу №А40-27708/2021, рассмотренном в Арбитражном суде г. Москвы. По делу №А40-27708/2021 с участием Евразийского Института Казахстана, Палаты Бухгалтеров Казахстана (в качестве ответчиков) и правообладателя (в качестве истца), в иске последнего о запрете использовать в сети Интернет, в том числе в доменном имени сраeurasia.ru обозначений, тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ №№ 691746, 689366, 647237, 642626, 562793, 691746 при продаже товаров, оказании услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков истца в размере 1 600 000 руб. 00 коп. было полностью отказано. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.12.2021 года было оставлено без изменений 17.02.2022 года 9 Арбитражным апелляционным судом и 22.06.2022 года кассационной инстанцией Суда по интеллектуальным правам. Верховным Судом Российской Федерации была рассмотрена кассационная жалоба от 19.08.2022 года (прилагается) на решения нижестоящих судов по делу №А40-27708/2021. В кассационной жалобе в Верховный Суд Российской Федерации приведены одни и те же доводы, что и в своём отзыве в Роспатент по делу ТЗ №691746. Судья Верховного Суда Российской Федерации в определении от 30.09.2022 года установила, что из содержания судебных актов следует, что суды всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства, дали надлежащую правовую оценку доводам заявителя со ссылкой на положения норм действующего законодательства применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и отказала в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. На основании вышеизложенного следует, что суды Российской Федерации, начиная от первой до высшей кассационной инстанций дали оценку всем доводам АНО в своих решениях по делу №А40-27708/2021. Правообладатель, дублируя те же доводы в своём отзыве, что и в суды, пытается

возложить на Роспатент обязанность по фактическому пересмотру решений судов по данному делу, что не входит в его компетенцию.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что решения судов обязательны для всех, в том числе и Роспатента, при рассмотрении возражения против правовой охраны товарного знака №691746 в качестве преюдициальных, в силу положения пункта 34 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261. В отзыве правообладатель ставит вопросы о разрешении Роспатентом споров по авторским правам, оценки действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами. В этой связи необходимо отметить, что рассмотрение споров об авторстве, оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Роспатента и подлежат рассмотрению в судебном порядке. Оценка достоверности имеющихся в деле документов не входит в компетенцию Роспатента. Коллегия Роспатента должна исходить исключительно из добросовестности сторон, участвующих в рассмотрении дела. При рассмотрении дела №А40-27708/2021 в Арбитражном суде г. Москвы факты в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами в действиях Евразийского Института Казахстана не были установлены.

Произведение дизайна, зарегистрированное в качестве противопоставленного знака, было создано Боконбаевым С.С. по заказу Евразийского Института Казахстана. Доводы об авторских правах на аббревиатуру ЕІСРА у Жаринова В.С., который, по мнению АНО, не давал согласия на регистрацию в Казахстане товарищества с фирменным наименованием, в сокращенном виде на английском языке «ЕІСРА» несостоятельны, в силу того, что способ образования аббревиатур по начальным буквам слов является общепринятым и не носит творческий характер, а следовательно, указанная аббревиатура ЕІСРА не относится к объектам авторского права.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

26. кассационная жалоба АНО ДПО ИСПБ в Верховный суд российской Федерации от 19.08.202 на 106 л.

27. договор о передаче прав на дизайн «CPAEURASIA» от 30.01.2017 на 7 л.;

28. свидетельство №11926 от 09.09.2020 на 4 л.

29. выписка из Государственного реестра товарных знаков Республики Казахстан на товарный знак «CPAEURASIA» по свидетельству №58681 на 4 л.

30. положение о сертификации «CPA EURASIA» от 11.01.2021 на 7 л.

31. свидетельство на товарный знак по свидетельству №689366 на 2 л.

32. отказы Национального института интеллектуальной собственности Республики Казахстан в регистрации товарного знака по заявке №85414 от 12.06.2018 на 18 л.

33. решение апелляционного совета Министерства юстиции Республики Казахстан от 31.01.2019 на 9 л.

34. заявки АНО ДПО ИСПБ на товарный знак «CPAKAZAKHSTAN» от 30.07.2020 на 8 л.

35. решение апелляционного совета Министерства юстиции Республики Казахстан по знаку «CPAKAZAKHSTAN» от 30.07.2020 на 8 л.

36. заявление АНО ДПО ИСПБ в Евразийскую экономическую комиссию и отказ от 18.08.2020 на 7 л.

37. электронное письмо АНО ДПО ИСПБ Жаринову В.С. от 29.06.2017 на 2 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (26.02.2018) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 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, круг потребителей и другие признаки.

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 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**CPAEURASIA**». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №691746 оспаривается в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках



чего данному товарному знаку был противопоставлен знак «**E U R A S I A**» по международной регистрации №1375880. Согласно данным МБ ВОИС, элементы «CPA», «EURASIA» относятся к неохраняемым элементам знака. Охране подлежит только графический дизайн знака. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, красном, синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Наличие ранних прав на обозначение, которое сходно, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении анализа сходства знаков «СРАЕURASIA» и



«E U R A S I A» коллегией учитывалось, что сравниваемые знаки характеризуются совершенно разным объемом правовой охраны. В оспариваемом товарном знаке основным охраняемым элементом является словесный элемент «СРАЕURASIA», а в противопоставленном товарном знаке в объем правовой охраны включена только его графическая составляющая. Следовательно, оспариваемый и противопоставленный знаки не подлежат сравнительному анализу по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

При этом сопоставляемые знаки формируют совершенно разное общее зрительное впечатление. Оспариваемый знак представлен лишь словесным элементом, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, тогда как противопоставленный знак характеризуется совершенно иной композицией и цветовым решением. В частности, верхняя часть знака образована синим прямоугольником с вписанными в него буквами «СРА» белого цвета, под прямоугольником помещена горизонтальная черта красного цвета, ниже словесный элемент «EURASIA», выполненный буквами красного цвета.

Приведенные отличия позволяют коллегии свидетельствовать об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений за счет визуальных отличий, обусловленных их различным композиционным и цветовым решением. Учитывая изложенное, оспариваемый и противопоставленный знаки не могут быть признаны сходными.

Оспариваемые товары и услуги 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ идентичны или однородны с товарами и услугами 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 противопоставленной регистрации. Сравнимые виды товаров и услуг соотносятся как род-вид, могут быть произведены / оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей, что правообладателем в отзыве никак не оспаривается.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков приводит к выводу о невозможности смешения однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, в гражданском обороте Российской Федерации.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №691746 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Согласно возражению, признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования товарищества с ограниченной ответственностью «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров» на английском языке полностью – «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» и сокращенно – «ЕІСРА», исключительное право на которое у указанного лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов (1-13, 26-37) показал следующее.

Из представленных в возражении документов (1-2) следует, что Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров» («Eurasian Institute of Certified Public Accountants»), сокращенно на английском языке «ЕІСРА» было зарегистрировано в качестве

юридического лица 09.04.2014 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (26.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнение оспариваемого товарного знака «**CPAEURASIA**», как с полным «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров» («Eurasian Institute of Certified Public Accountants»), так и с сокращенным («EICPA») фирменным наименованием лица, показало отсутствие их фонетического и графического сходства. Так, сравниваемые средства индивидуализации характеризуются различным количеством и составом слов и букв, включенных в их состав, за счет чего они имеют совершенно различное произношение и визуальное восприятие и не могут быть спутаны в гражданском обороте, несмотря на возможные одинаковые смысловые ассоциации, которые они могут вызывать.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-27708/21-5-185 от 09.12.2021, согласно которому фирменное наименование «Eurasian Institute of Certified Public Accountant» соотносится с обозначением «сраеурасия», в связи с чем Евразийским Институтом Казахстана делается вывод о сходстве его фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком. Вместе с тем, следует отметить, что в рамках оценки соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежит непосредственно фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак, а они, как отмечалось выше, не являются сходными.

Следует отметить также, что лицом, подавшим возражение, не подтверждено осуществление деятельности на территории Российской Федерации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что представленные документы (1-13, 26-37), включая судебные акты, не содержат фактических данных при введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот на территории Российской Федерации каких-либо товаров и

услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты приоритета товарного знака.



Международная регистрация знака «**EURASIA**» №1375880 (3), произведенная по 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классам МКТУ на имя лица, подавшего возражение, никоим образом не доказывает деятельность лица, подавшего возражение. Регистрация на территории Российской Федерации домена сраeurasia.ru также не подтверждает наличие фактической деятельности Евразийского Института Казахстана. Положение о сертификации относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.01.2021) и носит лишь информационный характер. Наличие товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, на территории Республики Казахстан, в Кыргызской Республике, также не свидетельствует об осуществлении им какой-либо деятельности в Российской Федерации.

В отношении довода возражения об однородности деятельности Евразийского Института Казахстана и АНО ДПО «ИСПБ», что подтверждается приведенными судебными актами по делу №А40-27708/2021 (8-11), коллегия отмечает, что указанные судебные акты касались использования обозначения «сраeurasia» в доменном имени лица, подавшего возражение, в связи с чем нельзя согласиться с доводом возражения о преюдициальном значении судебных актов (8-11). Более того, не ясно, в какой период времени осуществлялась деятельность лица, подавшего возражение, упомянутая в решении Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-27708/21-5-185.

Что касается решения Роспатента от 22.01.2021 (12), принятого по результатам рассмотрения возражения от 06.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 562793, и решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-374/2021 (13), на которые в возражении имеется соответствующая ссылка, то они также не содержат доказательств деятельности лица, подавшего возражение, до даты приоритета товарного знака и не могут иметь преюдициального значения при рассмотрении данного возражения, поскольку касаются нарушения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а не пункта 8 статьи 1483 Кодекса, о чем и было указано в судебном акте (13) « ... Относительно довода Товарищества о том, что регистрация спорного товарного знака нарушает право на

фирменное наименование «товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» на английском языке – «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» (в аббревиатуре – «EICPA»), судебная коллегия отмечает, что в поданном в Роспатент возражении Товарищество не заявляло соответствующие доводы со ссылкой на пункт 8 статьи 1483 ГК РФ и с представлением соответствующих доказательств».

Доводы отзыва, касающиеся авторских прав, оценки действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражения, не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, отсутствие доказательств деятельности лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, однородной товарам и услугам, указанным в оспариваемой регистрации, также относится к обстоятельствам, не позволяющим установить факт нарушения исключительного права на фирменное наименование и признать товарный знак не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение, то отсутствие сходства фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым знаком, а также отсутствие подтвержденной деятельности на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг не может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов лица, подавшего возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поданного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 691746.