

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 10.10.2022 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 № 627717, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 07.07.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.08.2017 за № 627717 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

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 «ЕІСРА» 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 №627717;

- фирменные наименования «ЕІСРА» и «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» Евразийского Института Казахстана и обозначения «ЕІСРА» с «Eurasian Institute of Certified Public Accountants» в товарном знаке по свидетельству №627717 тождественны;

- 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);

- аналогичная правовая позиция сформулирована в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2014 № ВАС-7357/14 по делу № А40-26050/2013. 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 № 627717:

- 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.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №627717.

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 СРАЕURASIA 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 № 627717 на 2 л. в 1 экз.

7. Выписка относительно международной регистрации № 1351079 от 10.10.2022 на 2 л. в 1 экз.

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

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

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

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

12. 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 № 627717, 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 «ЕІСРА» 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 ЕІСРА 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 «ЕИСПБ», в полном виде на английском языке «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», в сокращенном виде на английском языке «ЕІСРА» 09.04.2014 года является актом недобросовестной конкуренции;

- предоставление Роспатентом правовой охраны знаку, зарегистрированному на территории РФ по международной регистрации №1375880 23.11.2017 года (дата приоритета - 09.03.2017 года) на имя лица, подавшего возражение, по 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классам МКТУ и регистрация учредителем лица, подавшего возражения, доменного имени «сраeurasia.ru» 30.01.2017 года не имеют никакого значения для разрешения данного спора, в связи с тем, что датой приоритета товарного знака по свидетельству № 627717 является более ранняя дата - 07.07.2016 года;

- 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».

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 627717.

Приложения к отзыву:

- выписка из ЕГРЮЛ на 7 л.
- квалификационная программа CPA (CPA Program), утвержденная 08.12.2011 года внеочередным Общим собранием учредителей НОЧУ ДПО «ИСБА», 42л.
- протокол осмотра нотариусом И.А. Никифоровым доказательств - информации в сети Интернет от 18.02.2021 года на 71л.
- письменные объяснения Роспатента от 26.04.2022 года по делу СИП-374/2021 года на 4л.
- дополнение отзыва ТОО от 29.09.2021 года исх. Ж20210929/1_АСГМ, предоставленное ТОО в Арбитражный суд г. Москвы на 14л.
- письмо ТОО исх.№202102/1 от 22.10.2021, предоставленное ТОО в Евразийскую экономическую комиссию, на 5л.

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 cpaeurasia.ru обозначений, тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам РФ №№ 691746, 689366, 647237, 642626, 562793, 627717 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 №627717. Судья Верховного Суд 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 №627717 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. 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 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.

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

С учетом даты (07.07.2016) 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 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

EICPA
Eurasian Institute of Certified Public Accountants

шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение _____, в котором словесный элемент «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», расположенный под обозначением «EICPA», является неохраняемым. 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, а именно «09 - аппаратура звукозаписывающая; голограммы; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; калькуляторы; книги электронные; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; носители информации оптические; подпись цифровая; приборы для обучения; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые.

16 - авторучки; альбомы; плакаты; банкноты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вошенная; бумага для регистрирующих устройств; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага почтовая; бумага упаковочная; бумага; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; гравюры; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; диаграммы; доски гравировальные; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; книги; флаеры; открытки почтовые; пакетики бумажные; папки для документов; пеналы; печати [канцелярские товары]; планшеты с зажимом; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; продукция печатная; расписания печатные; регистры; реестры; резинки для стирания; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки столовые бумажные; шаблоны; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных.

35 - агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы

консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; услуги в области общественных отношений; услуги по подаче налоговых деклараций; экспертиза деловая.

36 - анализ финансовый; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый.

38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; рассылка электронных писем.

41 - академии [обучение]; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация

текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; служба новостей; субтитрование; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков.

42 - анализ компьютерных систем; исследования научные; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; контроль качества; обслуживание программного обеспечения; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий».

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному 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 – «EICPA», 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) показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1-2] следует, что Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский Институт Сертифицированных Публичных Бухгалтеров», 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 (07.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с сокращенным фирменным наименованием на английском языке лица, подавшего возражение, что обусловлено их фонетическим тождеством. Что касается неохраняемого словесного элемента «Eurasian Institute of Certified Public Accountants», входящего в состав оспариваемого знака, то он не подлежит анализу на тождество и сходство с фирменным наименованием, так как относится к слабым элементам товарного знака, в то время как оценка сходства словесных товарных знаков осуществляется с учетом сходства их сильных элементов, способных выполнять индивидуализирующую функцию обозначений.

Следует отметить, что наличие графических отличий оспариваемого знака с фирменным наименованием в данном случае является второстепенным и не имеет существенного значения для оценки сходства сопоставляемых обозначений.

Таким образом, установленное фонетическое тождество сильного элемента «ЕІСРА» оспариваемого знака и сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение, позволяет признать их ассоциирующимися между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность

сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что представленные документы [1-13], включая судебные акты, не содержат фактических данных, подтверждающих использование сокращенного фирменного наименования «ЕІСРА» лицом, подавшим возражение, при введении этим лицом 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 **CPA EURASIA** №1375880 [3], произведенная по 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классам МКТУ на имя лица, подавшего возражение, никоим образом не доказывает деятельность под сокращенным фирменным наименованием, и, кроме того, она имеет более поздний конвенционный приоритет, нежели дата приоритета оспариваемого знака. Регистрация 30.01.2017 (позже даты приоритета) на территории Российской Федерации домена сраeurasia.ru также не подтверждает наличие фактической деятельности под фирменным наименованием «ЕІСРА».

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 указанными судебными актами устанавливался факт деятельности лица, подавшего возражение, под сокращенным фирменным наименованием на английском языке «ЕІСРА», поскольку дело №А40-27708/2021 касалось 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].

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 под наименованием «ЕІСРА» 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 – «ЕІСРА»), 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 возражение, не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, отсутствие доказательств деятельности лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака под сокращенным фирменным наименованием на территории Российской Федерации, однородной товарам и услугам, указанным в оспариваемой регистрации, не позволяет 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 наличие более раннего исключительного права на сокращенное фирменное наименование у данного лица само по себе в 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, как того требует норма статьи 1513 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 10.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 627717.