

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.05.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Салиховым Иреком Фаритовичем, Республика Татарстан, Актанышский р-н, с. Актаныш (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738288, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «  » по заявке № 2020738288, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 29.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738288. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 и статьи 1231.1 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «IPEK» было признано сходным с официальной эмблемой АРЕС (англ. Asia-Pacific Economic Cooperation, форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для

сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений, см. <https://www.apec.org/>) благодаря фонетическому сходству словесных элементов, а также близостью заложенных идей в графическое оформление обозначений. Заявленное обозначение «IPEK» в целом признано экспертизой способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и/или лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента 29.01.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначения «IPEK» и «APES» не являются сходными по фонетическому критерию;

- обозначения «IPEK» и «APES» уже признаны экспертизой не сходными до степени смешения, подтверждением чему служит получение заявителем решения о регистрации словесного товарного знака «IPEK» по заявке № 2020773463 в отношении тождественного перечня товаров и услуг;

- присутствие в комбинированных обозначениях тождественных или сходных до степени смешения изображений земного шара не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения ввиду частого использования данного элемента в товарных знаках (регистрации №№ 1155396, 1436437, 1017437, 1491947, 1151189, 1656129, 817834, 1472965, 1262067, 814797, 788630, 630453, 217646, 810080, 780868, 245713, 494869, 552889, 258257, 803215, 771276, 810393, 635772, 523013, 507402, 365516, 395316, 789148, 641611, 632626, 640750, 281638, 509710, 504816, 499753, 659196, 391653, 652518, 523211, 721446);

- сходство до степени смешения в целом заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой обозначения межправительственной организации отсутствует;

- APES начал свою деятельность в 1989 г. и направлен на создание новых рынков для сельскохозяйственной продукции и сырья за пределами Европы (<https://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific-Economic-Cooperation>,

<https://anticor.hse.ru/main/organization/APEC>, <https://fas.gov.ru/pages/international-partnership/ates/>); в настоящее время объединяет экономики 21 страны самого разного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (специальный административный район КНР), Канада, Китайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония) (<https://fas.gov.ru/pages/international-partnership/ates/>);

- услуги, связанные с организацией и проведением форумов, которые оказывает АРЕС, относятся к услугам 41 класса МКТУ, в то время как заявленные товары и услуги относятся к производству химических, промышленных материалов, а также взаимосвязанных с этими товарами услуг, не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых используется обозначение «АРЕС»;

- у потребителей не может возникать никаких ассоциативных связей между заявленными товарами и услугами и деятельностью АРЕС в целом;

- доводы заявителя подтверждаются судебной практикой, отраженной в актах Суда по интеллектуальным правам, упомянутых в возражении.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 29.01.2022 и зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2020738288 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 01.08.2022, заявителю на основании пункта 45 Правил ППС указано на несоответствие заявленного обозначения пункту 2 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с обозначениями «АРЕС» и «АРЕС» (комбинированное), поставленными под охрану на основании статьи 6-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

В соответствии статьей 6-ter Парижской конвенции страны-участницы договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию товарных знаков и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или их элементов гербов, флагов

и других государственных эмблем стран – членов Парижского Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

Список обозначений, поставленных под охрану на основании статьи 6-ter Парижской конвенции, размещен на официальном сайте МБ ВОИС (<http://www.wipo.int/article6ter/en/>). Стандартный циркуляр содержит наименование заявителя, описание обозначения и информацию о том, изменялось ли оно или использовалось ранее.

Противопоставляемые обозначения в соответствии с порядковыми номерами QO393 и QO394, внесены в список 13.12.1995 (циркуляр № 5741), охраняются в качестве аббревиатуры и эмблемы организации «Asia-Pacific Economic Cooperation» (АРЕС) («Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество») (см. <https://translate.academic.ru/АРЕС/xx/ru/>), размещены на сайте организации <https://www.apec.org/>. АРЕС является главным Азиатско-Тихоокеанским экономическим форумом. Его целью является поддержка устойчивого экономического роста и процветания в Азиатско-Тихо-океанском регионе. АРЕС реализует широкий спектр инициатив, направленных на содействие интеграции экономик региона и развитию торговли при одновременном обеспечении устойчивости и социальной справедливости, например: упрощение трансграничной торговли, упрощение ведения бизнеса, ускорение таможенных процедур, реализация перечня экологических товаров, повышение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, развитие малого бизнеса, укрепление социальной справедливости в регионе. О деятельности АРЕС: <https://www.apec.org/>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатско-Тихо-океанское_экономическое_сотрудничество.

Заявителю предоставлена возможность представить свое мнение в связи с изложенными мотивами.

Дополнительные пояснения заявителя сводятся к тому, что Роспатентом уже принято решение о регистрации словесного обозначения «ІРЕК» по заявке № 2020773463 в качестве товарного знака в отношении тождественного заявленному перечня товаров и услуг, что означает признание ведомством

отсутствия сходства словесных обозначений «ПРЕК» и «АРЕС», в то время как изобразительные элементы сопоставляемых обозначений являются слабыми и при этом не характеризуются как сходные по большинству признаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2020) подачи заявки 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса, или сходны с ними до степени смешения.

Согласно статье 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части: 1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное); 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Указанные официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это

имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

По заявке № 2020738288 испрашивается регистрация комбинированного



обозначения «», включающего изобразительный элемент в виде стилизованного шара земли голубого цвета с исходящими от него изогнутыми синими линиями, образующими овал, внутри которого расположен словесный элемент «Ipek», выполненный буквами латинского алфавита красного цвета. При описании обозначения заявителем приведено следующее указание цветового сочетания: синий, красный, голубой. Регистрация испрашивается в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Согласно циркуляру № 5741 МБ ВОИС в отношении обозначений, поставленных под охрану в соответствии со статьей 6-ter Парижской конвенции (экспресс база данных – <https://www.wipo.int/ipdl-6ter/searchresult>), под порядковыми номерами QO393 и QO394 в список охраняемых обозначений внесены следующие:

- «АРЕС» – аббревиатура от наименования организации «Asia-Pacific Economic Cooperation» (в переводе с английского языка: Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество);



- «» – эмблема организации «Asia-Pacific Economic Cooperation».

Сравнительная оценка заявленного и противопоставленных обозначений показала следующее.

Основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении является слово «IPEK», в противопоставленных обозначениях – «АРЕС». Изобразительные элементы, несмотря на крупный размер, имеют второстепенное значение, поскольку запоминание обозначений осуществляется именно благодаря их словесной части.

С точки зрения фонетики коллегия констатирует совпадение трех из четырех звуков, составляющих основные элементы сопоставляемых обозначений. Вместе с тем различие звучания в начальной части при условии сопоставления коротких слов является значимым фактором.

Что касается смыслового признака сходства, то «АРЕС» представляет собой аббревиатуру организации «Asia-Pacific Economic Cooperation», обеспечивающей поддержку устойчивого экономического роста и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (<https://www.apec.org/>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатско-Тихо-океанское_экономическое_сотрудничество). В свою очередь, словесный элемент «Трек» заявленного обозначения является фантазийным и не ассоциируется с обозначением «АРЕС» в смысловом отношении.

По визуальному признаку следует отметить разное общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений, которое формируется за счет применения в написании обозначений разных букв, использования разной цветовой гаммы, разного стилистического решения. Следует учитывать, что графический элемент в виде земного шара часто используется в составе товарных знаков, а также эмблем международных организаций, следовательно, само его присутствие не обеспечивает вывода об ассоциировании сопоставляемых обозначений друг с другом в целом.

Коллегия отмечает, что признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае заявленное обозначение является комбинированным, при этом установлено наличие признаков фонетического сходства и несходства, отсутствие признаков визуального сходства и невозможность смыслового сравнения обозначений, в связи с чем в целом следует сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений ввиду принципиально разного общего зрительного впечатления.

С учетом изложенного заявленное обозначение не может рассматриваться как несоответствующее пункту 2 статьи 1483, статье 1231.1 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Согласно правоприменительной практике способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным или способным ввести в заблуждение, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными, являются ли ассоциативные представления правдоподобными, поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение ассоциируется с иным источником происхождения товаров / услуг, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот иной источник использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

В данном случае следует констатировать, что заявленное обозначение не используется международной организацией, указанной в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения. При этом используемое этой организацией обозначение «АРЕС» не является сходным с заявленным обозначением в целом, а также с каким-либо его элементом.

Известность противопоставляемого обозначения российским потребителям связана с реализацией инициатив, направленных на содействие интеграции экономик Азиатско-Тихоокеанского региона и развитию торговли (<https://www.apec.org/>). Главной формой организационной деятельности АРЕС являются ежегодные саммиты (неформальные встречи) лидеров экономик АРЕС, в ходе которых принимаются декларации, подводящие общий итог деятельности Форума за год и определяющие перспективы дальнейшей деятельности. Услуг, связанных с организацией симпозиумов, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий, заявленный перечень не содержит.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для вывода о возможности неверного представления потребителей относительно источника происхождения заявленных товаров и услуг при восприятии заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2022, отменить решение Роспатента от 29.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020738288.