

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2018, поданное Пауэркод Груп Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016745558, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016745558, поданной 01.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Дата приоритета установлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет): 05.08.2016 (№ 015731607, (ЕМ)).

В качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено словесное обозначение «**PEEX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745558 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение Пан-Евразийского Эксперимента (PEEX) – крупномасштабной междисциплинарной программы исследований, направленных на решение важнейших вопросов в системе наук о Земле и проблем глобальной стабильности в Северной Евразии (включая Арктику) и в Китае. PEEX образован в результате сотрудничества между европейскими, российскими и китайскими партнерами и открыт для новых участников. Центральный офис PEEX находится по адресу Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Department of Physics PO Box 64 FI-00014 University of Helsinki. Также PEEX имеет офисы в России, расположенные по адресам: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет географии; 105064, Москва, Гороховский пер., 4, АЭРОКОСМОС (см. Интернет <https://www.atm.helsinki.fi/peex/index.php/russian>). В связи с изложенным в заключении сделан вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- Пан-Евразийский Эксперимент в лице своего головного офиса не возражает против регистрации знака обслуживания по заявке № 2016745558, не считая, что его регистрация может привести к заблуждению в глазах потребителей, учитывая кардинально разные сферы деятельности;

- Пан-Евразийский Эксперимент предоставил письмо-согласие на регистрацию знака обслуживания «PEEX» по заявке № 2016745558 на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ;

- по мнению Пан-Евразийского Эксперимента и заявителя, аббревиатура Пан-Евразийского Эксперимента (PEEX) и обозначение заявителя («PEEX») могут сосуществовать на российском рынке без ущерба для интересов самих организаций, не вводя в заблуждение потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) по заявке № 2016745558.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 20.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016745558;

(2) копия письма-согласия Института исследований атмосферы и системы Земли (INAR), Университета Хельсинки, координатора Пан-Евразийского Эксперимента, от 14.08.2018 на регистрацию на имя заявителя товарных знаков по заявкам №№ 2016745558, 2016745555 с приложением перевода письма на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.10.2018, заявителем представлен оригинал упомянутого письма-согласия (3).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.08.2016) конвенционного приоритета правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено

словесное обозначение «**PEEX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 20.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745558 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит аббревиатуру от названия программы исследований PEEX, координатором которой является Университет Хельсинки.

Согласно указанному в заключении экспертизы источнику основная цель PEEX – решение взаимосвязанных глобальных проблем, таких как изменение климата, качество воздуха, уменьшение видового разнообразия, загрязнение окружающей среды, нехватка продовольствия, производство энергии и поставка пресной воды. Научный план PEEX описывает цели и научную составляющую проекта с особым акцентом на планы исследований, научно-исследовательскую инфраструктуру, взаимодействие с общественностью и образовательные программы (<https://www.atm.helsinki.fi/peex/index.php/russian>).

Вместе с тем необходимо учитывать следующее.

Заявитель, согласно сведениям сети Интернет, осуществляет свою деятельность посредством приложений для современных портативных устройств (планшеты, смартфоны).

Правовая охрана испрашивается для обозначения, предназначенного для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров третьих лиц для увеличения спроса потребителей, что не позволяет сделать вывод о наличии ассоциативной связи заявленного обозначения «PEEX» с научной программой для решения глобальных вопросов.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не порождает не соответствующих действительности представлений об оказании заявленных услуг Университетом Хельсинки или иным лицом – участником программы PEEX.

Следует отметить, что координатором программы PEEX – Университетом Хельсинки предоставлено согласие (2), (3) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

При имеющихся обстоятельствах оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия не усматривает. Иных оснований или мотивов, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, в заключении по результатам экспертизы не содержится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2018, отменить решение Роспатента от 20.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016745558.