

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.05.2013. Данное возражение подано ООО «АЕР», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733033, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011733033 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «АЕР» в качестве товарного знака была подана 07.10.2011 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 12 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «АЕР» выполнен заглавными стилизованными буквами кириллицы, является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное графическое изображение фантазийной фигуры в виде трех пересекающихся галочек синего, красного и белого цветов.

Роспатентом 13.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733033 для всех заявленных товаров и услуг 03, 12 и 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 2, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку по сведениям сети Интернет словесный элемент «АЕР» представляет собой название европейской межгосударственной организации – Ассамблеи европейских регионов, АЕР (англ. Assembly of European Regions, AER), в связи с чем обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и лица, оказывающего услуги, а также обозначение может быть признано противоречащим общественным интересам.

Кроме того, указано, что на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки, а также обозначения, сходные до степени смешения с указанными элементами.

Также в заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ЗАО «НПП «Спецтехноприбор») товарным знаком «АЕР» по свидетельству № 218726 (приоритет 21.08.2000) [1].

В палату по патентным спорам 24.05.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак [1] зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 11, 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «выпуск рекламных материалов», и не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 03 и 12 класса МКТУ, а также части неоднородных услуг 35 класса МКТУ;

- пункт 2 статьи 1483 Кодекса относится к международным и межправительственным организациям, то есть официальным организациям, образованным на основе договоров между государствами и правительствами государств, в которых Российская Федерация принимает официальное участие. Ассамблея европейских регионов является межрегиональной организацией. Российская Федерация не является официальным членом данной Ассамблеи (6 регионов из 83 принимают добровольное участие в Ассамблее) – далее в возражении приведен подробный анализ различных действующих международных организаций, среди перечня которых Ассамблея европейских регионов не значится. При этом отмечено, что Ассамблея является общественной, политической некоммерческой организацией и не является субъектом рыночных отношений (не производит какие-либо товары), в связи с чем потребитель не может вводиться в заблуждение при приобретении товаров, маркированных заявленным обозначением;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2005 года и приобрело различительную способность в результате его длительного и широкого использования;

- словесный элемент «АЕР» входит в состав фирменного наименования заявителя, а в соответствии с законодательством фирменное наименование или его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 03 и 12 класса МКТУ и следующих услуг 35 класса МКТУ: «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ

себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (07.10.2011) заявки № 2011733033 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.4 Правил в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «**AEP**» является комбинированным и содержит словесный элемент «AEP», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами, над которым размещен изобразительный элемент из трех пересекающихся геометрических фигур. Правовая охрана знаку испрашивается в красном, синем, черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 12 и 35 классов МКТУ, указанных в возражении.



Противопоставленный товарный знак «**AER**» [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «AER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над и под которым размещены изобразительные элементы в виде скругленных стрелок. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что для слова «AEP» в Толковом словаре Даля (<http://slovari.yandex.ru/>) приведено значение: AEP или *аэр* – стар. лат. воздух, атмосфера, мироколица; воздух теплый, вешний, чистый, свежий, здоровый. Слово «AER» имеет перевод с латинского языка: воздух, атмосфера, туман.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, фонетически и семантически тождественный элемент «AEP/AER», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Указанное заявителем не оспаривается.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «выпуск рекламных материалов». В перечне

услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения имеется услуга: «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что рекламная деятельность – это пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их привлекательность для потребителей, а продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения изъема, расширения рыночного поля товаров. Изложенное свидетельствует об однородности услуг «выпуск рекламных материалов» и «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об оказании этих услуг одним лицом.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным в отношении услуги 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ признаны коллегией палаты по патентным спорам неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, согласно сведениям сети Интернет имеется информация об Ассамблее европейских регионов (АЕР) - Assembly of European Regions (AER) (далее – Ассамблея), уставными целями которой являются: продвижение принципа субсидиарности и региональной демократии, повышение политического влияния регионов в европейских институтах власти, поддержка регионов в процессе

расширения Европы и глобализации, облегчение межрегионального сотрудничества внутри расширенной Европы и за ее пределами.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что Российская Федерация (как и правительство Российской Федерации) не является членом данной Ассамблеи, в связи с чем положения пункта 2 статьи 1483 Кодекса не могут быть применены. Кроме того, целесообразно обратить внимание, что данная Ассамблея не числится в списках государств-членов Парижской конвенции и межправительственных организаций, направляемых Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Российскую Федерацию.

Коллегией палаты по патентным спорам также были приняты во внимание представленные заявителем материалы (1), согласно которым с 2007 года ООО «АЕР» активно производит и реализует на российском рынке различные автоаксессуары.

Отсутствие иных производителей товаров 03 и 12 классов МКТУ, а также лиц, оказывающих услуги, относящиеся к 35 классу МКТУ, с названием «АЕР» обуславливают вывод о том, что довод экспертизы о возможности восприятия заявленного обозначения как способное ввести потребителя в заблуждение указание на изготовителя товаров, не обоснован.

Таким образом, обозначение по заявке № 2011733033 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров или лица, оказывающего услуги, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Следует обратить внимание, что в тексте заключения экспертизы отсутствует обоснование довода о противоречии заявленного обозначения нормам, установленным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не представлены какие-либо материалы или ссылки на них, которые могли бы свидетельствовать о противоречии заявленного обозначения законодательству, регулирующему общественный порядок, либо общепринятые моральные нормы и интересы. В этой

связи коллегия палаты по патентным спорам считает данный довод экспертизы также необоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пунктам 2 и 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.05.2013, отменить решение Роспатента от 13.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011733033 в отношении всех товаров 03 и 12 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ: «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации

в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая».