

**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 29.01.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламное Агентство Медиакрат», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727715 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012727715 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.08.2012 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BRICS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение представляет собой общепринятое сокращенное наименование группы из пяти быстроразвивающихся стран – Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China) и Южно-Африканской Республики (South Africa) – BRICS, ввиду чего государственная регистрация такого наименования в качестве товарного

знака на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг и их назначения.

В данном заключении было также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам №№ 34338 («BRIK»), 405125 («БРИНКС») и со знаком по международной регистрации № 1111829 («BRIC'S»), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.01.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.12.2013.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение действительно воспроизводит аббревиатуру группы из пяти быстроразвивающихся стран – Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China) и Южно-Африканской Республики (South Africa) – BRICS, но данная группа стран BRICS не является международной организацией, имеющей устав и организационную структуру, и субъектом рыночных отношений, производящим товары и оказывающим услуги, а назначением журнала является исключительно доведение информации до читателей, поэтому данное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг и их назначения.

Заявителем отмечено, в частности, что его журнал «BRICS BUSINESS MAGAZINE» был зарегистрирован Роскомнадзором в качестве средства массовой информации ПИ № ФС77-51070 от 03.09.2012 и призван отражать последние тенденции в развитии рынков стран BRICS.

Заявителем в возражении также указывается на то, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 34338, 405125 и по международной регистрации № 1111829 предназначены для товаров и услуг, которые не являются однородными, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих

товаров и услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2013, заявителем были представлены копия свидетельства о регистрации Роскомнадзором журнала заявителя «BRICS BUSINESS MAGAZINE» в качестве средства массовой информации ПИ № ФС77-51070 от 03.09.2012 [1] и первые 4 номера этого журнала, выпущенные в 2013 году [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.07.2014, заявителем были представлены ходатайство об ограничении приведенного в заявке перечня товаров и услуг только товарами 16 класса МКТУ «журналы» [3], а также копия письма заместителя руководителя Администрации – пресс-секретаря Президента Российской Федерации Д.С. Пескова [4].

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, которое препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению и не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как его государственная регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит общественным интересам, поскольку оно воспроизводит общепринятое наименование определенной группы государств, саммита глав этих государств.

Уведомлением ФИПС от 19.08.2014 заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои доводы относительно этого нового основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.10.2014, заявитель представил доводы, которые сводятся к тому, что заявленное обозначение не может быть отнесено к противоречащим общественным интересам, так как оно не имеет какого-либо непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство или религиозные чувства, и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п., а также никак не противоречит общественному порядку и фундаментальным правовым концепциям нашей страны и не имеет какого-либо антиобщественного характера.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.08.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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 пунктом 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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.

Необходимо отметить, что данный перечень обозначений, согласно указанной правовой норме, не является исчерпывающим и имеет лишь обобщенный характер.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное оригинальным шрифтом с эффектом объемности буквами латинского алфавита словесное обозначение «BRICS», которое воспроизводит наименование группы из пяти быстроразвивающихся стран – Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China) и Южно-Африканской Республики (South Africa) – BRICS, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель в возражении отметил, что BRICS не является именно международной организацией, имеющей соответствующий устав и организационную структуру с какими-то конкретными органами управления и аппаратом (секретариатом).

В этой связи необходимо отметить, что BRICS действительно не является зарегистрированной международной организацией, но под эгидой BRICS периодически проводятся различные встречи представителей компетентных органов государственной власти и высших должностных лиц государств-участников BRICS, в том числе с участием Министра иностранных дел России и Президента России (саммиты глав государств).

Так, первая встреча министров иностранных дел Бразилии, России, Индии и Китая (BRIC) состоялась в 2006 году во время очередной сессии ООН в Нью-Йорке. Первая краткая встреча лидеров государств прошла в июле 2008 года в Японии после саммита G8, а первый полномасштабный саммит BRIC был проведен в Екатеринбурге в июне 2009 года. Далее саммиты проходили каждый год в странах BRIC: в 2010-м – в Бразилии, в 2011-м – в Китае, в 2012-м – в Индии. В декабре 2010 года правительство ЮАР получило официальное приглашение стать участником группы BRIC, а в 2011-м представители этой страны впервые приняли участие в саммите организации, получившей теперь название BRICS. Одна из основных тем саммитов BRIC (и позже BRICS) – изменение мировой финансовой системы, снижение доли доллара и евро в международных торговых операциях и увеличение использования национальных валют, в том числе с помощью создания нового всемирного банка развития, с активным участием в его деятельности крупных развивающихся стран. В качестве практического шага в реализации этих идей страны BRICS договорились о взаимном кредитовании в национальных валютах и об их использовании при проведении части внутренних торговых операций. Также министры и главы стран BRICS периодически выдвигают такие инициативы, как объединение валютных резервов стран или введение единой валюты. (См. Словарь банковских терминов – <http://www.banki.ru/wikibank/briks>).

Информация об участии нашей страны в деятельности BRICS представлена на официальных сайтах Российской Федерации, например, на странице «Россия в БРИКС» сайта Министерства иностранных дел России (см. <http://www.brics.mid.ru>), на сайте Президента России (см. <http://kremlin.ru>) и др.

Результатами министерских встреч под эгидой BRICS стали, в частности, Пресс-релиз от 14.04.2011 по итогам встречи министров, отвечающих за экономику и внешнюю торговлю, Пекинская декларация от 11.07.2011 по итогам встречи министров здравоохранения, Декларация министров торговли от 19.04.2012 в Пуэрто-Валларта, итоги заседания глав таможенных служб от 08.03.2013 в Бела-Бела и встречи министров иностранных дел от 25.09.2014 в Нью-Йорке и другие

официальные межправительственные акты (см. <http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBmitBric>).

Результатами саммитов глав государств под эгидой BRICS (ранее BRIC) стали, в частности, Совместное заявление лидеров стран от 16.06.2009 в г. Екатеринбурге, Совместное заявление глав государств и правительств стран от 15.04.2010 в г. Бразилиа, Декларация от 14.04.2011 по итогам саммита в г. Санья, Делийская декларация от 29.03.2012, Этеквинская декларация и Этеквинский план действий от 27.03.2013, Форталезская декларация и Форталезский план действий от 15.07.2014 и другие официальные акты саммитов глав государств-участников BRICS (см. <http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBsamBric>, <http://kremlin.ru>).

Опубликована официальная информация о совместных заявлениях 1-го Делового форума BRICS от 14.04.2011 и 2-го Делового форума BRICS от 29.03.2012 и об участии в работе форума ТПП РФ (см. <http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBdeloBric>).

В присутствии участников 6-го саммита BRICS 15.07.2014 был подписан пакет документов экономического характера, в том числе об учреждении Нового банка развития BRICS и создании Пула валютных резервов (см. <http://kremlin.ru/news/46227>).

Таким образом, организационную структуру BRICS составляют собственно представители компетентных органов государственной власти и высшие должностные лица государств-участников BRICS (в том числе главы государств на саммитах), взаимодействие которых регламентируется вышеуказанными официальными международными актами, к разработке которых, очевидно, привлекаются необходимые консультативные (контактные) группы тех или иных специалистов (дипломатов, юристов, экономистов и т.д.). Указанное выше свидетельствует, вопреки мнению заявителя, о реальном существовании наднационального (межгосударственного, межправительственного) объединения под наименованием BRICS.

Деятельность BRICS всегда широко освещается в различных российских средствах массовой информации (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»,

например, сайт Информационного агентства «РИА Новости» – <http://ria.ru>, сайт Информационного агентства России «ТАСС» – <http://tass.ru>, и др.), что обуславливает несомненно известность среди российских потребителей BRICS, как наднационального объединения правительств и глав соответствующих государств с весьма активным участием России.

При этом необходимо отметить, что данное наднациональное объединение с участием России, согласно вышеуказанным сведениям, было создано и получило соответствующую известность в России уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, одного из хозяйствующих субъектов, привлечет внимание потребителей, благодаря государственной (межгосударственной) тематике, к индивидуализируемым данным обозначением товарам, то есть необоснованно наделит его некоторыми преимуществами по отношению к другим участникам рынка товаров, которые также, как и заявитель, созданы и осуществляют свою деятельность на территории России (государства-участника BRICS) и в соответствии с ее законодательством.

Так, ассоциации о наличии у коммерческой организации какой-либо связи с государством или наднациональным (межгосударственным) объединением могут породить представление, например, о стабильности и надежности компании благодаря покровительству государства или государств-участников такого объединения.

Следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо официальные документы тех или иных компетентных органов Российской Федерации, которыми заявитель наделялся бы такого рода преимуществами, что и обуславливало бы справедливость его притязаний на государственную регистрацию именно на его имя в России соответствующего обозначения в качестве товарного знака.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

Кроме того, товары (журналы), маркированные обозначением BRICS, вполне могут быть восприняты российским потребителем в качестве официального печатного издания соответствующего наднационального (межгосударственного, межправительственного) объединения или российских компетентных органов государственной власти, участвующих в деятельности BRICS.

Поскольку у заявителя не имеется никаких поручений или разрешений от них на выпуск такого рода официального бюллетеня BRICS, то государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, согласно ходатайству заявителя [3], в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы» будет противоречить общественным интересам, поскольку затронет права соответствующих российских органов государственной власти и самого наднационального объединения BRICS выпускать в будущем свои официальные бюллетени или иные информационные издания под наименованием «BRICS» для освещения участия России в деятельности BRICS или информирования участников различных мероприятий под эгидой BRICS, например, Делового форума BRICS.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение не имеет какого-либо непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство или религиозные чувства, а также не содержит слов, нарушающих правила орфографии русского языка, то следует отметить, что такие признаки, при наличии которых обозначение может быть признано противоречащим общественным интересам, как уже указывалось выше, никак не составляют в соответствии с пунктом 2.5.2 Правил исчерпывающий перечень.

В свою очередь, наличие у заявленного обозначения способности породить в сознании потребителей не соответствующее действительности представление о принадлежности индивидуализируемых им журналов вышеуказанным официальным организациям Российской Федерации или BRICS обуславливает

вывод еще и о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (учредителя печатного издания).

Что касается фактов регистрации в качестве СМИ и выпуска журнала заявителя «BRICS BUSINESS MAGAZINE», то следует отметить, что и соответствующее свидетельство [1], и первые номера журнала [2] датированы периодом позже даты подачи рассматриваемой заявки, а наднациональное (межгосударственное, межправительственное) объединение BRICS, как уже указывалось выше, было создано и получило широкую известность, наоборот, уже в период ранее даты подачи заявителем этой заявки. Ввиду данного обстоятельства документы [1 – 2] никак не опровергают вышеприведенные выводы коллегии.

Относительно письма заместителя руководителя Администрации – пресс-секретаря Президента Российской Федерации Д.С. Пескова [4] следует отметить то, что в данном письме были выражены после ознакомления с первым номером журнала «BRICS BUSINESS MAGAZINE» лишь пожелания творческих успехов его коллективу и надежды на развитие этого издания. Однако письмо не содержит никаких сведений о том, что указанный журнал является официальным изданием тех или иных органов государственной власти Российской Федерации или упомянутого объединения BRICS.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими соответствующие выводы экспертизы и коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду наличия указанных выше абсолютных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке анализ заявленного обозначения на предмет его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не требуется.

Однако необходимо отметить, что перечни товаров и услуг противопоставленных регистраций знаков не содержат никаких товаров, однородных товарам 16 класса МКТУ «журналы», для которых, согласно

ходатайству заявителя [3], испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Так, правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 1111829 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 405125 совсем не распространяется на какие-либо товары 16 класса МКТУ.

В свою очередь, товары «журналы», для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары «оберточные материалы, пакеты и упаковочные материалы из металла, включая металлическую фольгу для оберточных и упаковочных целей», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 34338, никак не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение.

В силу данных обстоятельств отсутствуют принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности неоднородных товаров одному производителю и, следовательно, какие-либо основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727715 с учетом дополнительных обстоятельств.**