

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 15.12.2021 возражение, поданное Частным общеобразовательным учреждением «Частная школа «Золотое Сечение», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 311066, при этом установила следующее.

ЗОЛОТОЕ

Товарный знак «СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 311066 с приоритетом от 20.12.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.07.2006 в отношении товаров и услуг 05, 08, 14, 16, 19, 20, 35, 36, 41, 42, 43 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2014 года по делу № СИП-755/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 311066 досрочно прекращена в отношении

услуг 44 класса МКТУ. Срок действия исключительного права данного средства индивидуализации продлен до 20.12.2024.

В настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака является Ибатуллин Азамат Валерьянович, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 25/1, кв. 59 (далее – правообладатель). Исключительное право на товарный знак № 311066 перешло к правообладателю от ООО «Издательский Дом Золотое Сечение», г. Ростов-на-Дону, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 05.03.2018 за № РД0245653.

Поступившее в Роспатент 15.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что с 1992 года лицо, подавшее возражение, занимается деятельностью в области общего образования. А именно, под обозначением «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» осуществляется деятельность частной школы.

Лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2021731196 на регистрацию обозначения «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к образовательной и воспитательной деятельности. Согласно уведомлению Роспатента от 24.08.2021 товарный знак по свидетельству № 311066 препятствует государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак является тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение. А услуги 41 класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству

№ 311066, относящиеся к услугам в области образования, однородны услугам, оказываемым Частным общеобразовательным учреждением «Частная школа «Золотое Сечение».

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака ограничивает интересы Частного общеобразовательного учреждения «Частная школа «Золотое Сечение» в осуществлении предпринимательской деятельности, а также препятствует приобретению им исключительных прав на средство индивидуализации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 311066 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ: организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), услуги образовательно-воспитательные.

С возражением были представлены следующие материалы:

сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 311066 (1);

сведения об истории школы «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» с официального сайта (2);

сведения о государственной регистрации Частного общеобразовательного учреждения «Частная школа «Золотое Сечение» из ЕГРЮЛ (3);

документы о государственной регистрации с 1998 г. по 2003 гг. (4);

публикация обзора общеобразовательных учебных заведений с упоминанием школы «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» на страницах журнала «Афиша Город» (5);

документы о лицензировании образовательной деятельности с 1998 г. по 2003 гг. (6);

договор аренды помещения 2001 г. (7);

локальные нормативно-правовые акты с 1998 г. по 2003 гг. (8);

документы об аттестации учащихся с 2004 г. (9).

Правообладатель представил следующие доводы по мотивам возражения.

В пункте 147 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что в силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 Кодекса право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой Кодекса, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса.

Наименованием лица, подавшего возражение, с 15.01.2016 является: Частное Общеобразовательное учреждение «Частная Школа «Золотое Сечение», а до этого организация имела следующее наименование: Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Частная школа «Золотое сечение».

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частным учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является некоммерческой организацией, в связи с чем оно не обладает правом на фирменное наименование.

Учитывая изложенное, отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (20.12.2004) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 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.

ЗОЛОТОЕ

Товарный знак «СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 311066 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Исходя из мотивов возражения, основанием для его подачи явилось то, что Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа «Золотое Сечение» является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку.

Указанная организация оказывает услуги в сфере образования, которые однородны услугам 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), услуги образовательно-воспитательные», указанным в перечне свидетельства на товарный знак № 311066.

Кроме того, на имя Частного общеобразовательного учреждения «Частная школа «Золотое Сечение» подана заявка № 2021731196 на регистрацию товарного знака «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у Частного общеобразовательного учреждения «Частная школа «Золотое Сечение» в подаче возражения в отношении указанных выше услуг 41 класса МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона может быть установлено при наличии следующих признаков:

- обозначение должно быть тождественно с фирменным наименованием (его частью) обратившегося с возражением лица;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных документов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.09.1998.

В период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака (то есть до 20.12.2004) лицо, подавшее возражение, именовалось Негосударственным некоммерческим образовательным учреждением «Частная школа «Золотое сечение» (некоммерческая организация).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Таким образом, часть «Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение» наименования лица, подавшего возражение, является характеристикой формы, вида, типа организации, не служит целям ее индивидуализации.

Часть наименования «Частная школа» представляет собой конкретизацию уровня образования, а также сведений о финансовом обеспечении образовательной организации.

С точки зрения отличительной функции индивидуализирующей частью наименования лица, подавшего возражение, является словосочетание «Золотое сечение».

ЗОЛОТОЕ
Товарный знак «СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 311066 и часть «Золотое сечение» наименования лица, подавшего возражение, совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же словосочетание), выполнены буквами русского алфавита. Тождество этих обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Согласно представленным материалам, ранее даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на основании лицензий сроком действия с 30.06.1999 по 01.07.2000, с 23.08.2000 по 01.07.2003, с 13.09.2000 по 01.07.2003, с 12.02.2003 по 12.02.2006, имело государственную аккредитацию в качестве общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу арендуемого им помещения.

Факт осуществления образовательных услуг ранее 20.12.2004 подтвержден представленными с возражением копиями аттестатов учеников об окончании ЧОУ «Частная школа «Золотое сечение», книгой учета выданных аттестатов.

Деятельность образовательной организации, которую осуществляло лицо, подавшее возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, однородна услугам 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), услуги образовательно-воспитательные», в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 311066.

Вместе с тем установленные коллегией обстоятельства не являются основанием для применения к рассматриваемому товарному знаку пункта 3 статьи 7 Закона по следующим причинам.

Согласно положениям статьи 1225 и пункта 1 статьи 1474 Кодекса исключительное право на фирменное наименование как на объект интеллектуальных прав может принадлежать только юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями.

В силу пункта 1.1 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Таким образом, наименование некоммерческой организации не является объектом интеллектуальной собственности по смыслу Части четвертой Кодекса, право на него не может защищаться способами, предусмотренными положениями соответствующих норм, однако такая некоммерческая организация имеет исключительное право его использования (не в качестве объекта интеллектуальной собственности) лишь на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Следовательно, к рассматриваемой ситуации положения пункта 3 статьи 7 Закона не применимы, поскольку лицо, подавшее возражение, не обладает исключительным правом на фирменное наименование.

С учетом изложенного основания для удовлетворения требований Частного общеобразовательного учреждения «Частная школа «Золотое Сечение» о признании товарного знака по свидетельству № 311066 недействительным в отношении вышеперечисленных услуг 41 класса МКТУ как зарегистрированного с нарушением положений пункта 3 статьи 7 Закона отсутствуют. Иных доводов возражение не содержит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 311066.