

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 20.10.2014, поданное компанией ООО «АНГЛЕТИКА», г.Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №489734 с приоритетом от 22.02.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.06.2013 в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Инновационный Центр Развития», г.Сыктывкар, Республика Коми (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №489734 представляет собой словесное обозначение «ANGLETICA АНГЛЕТИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 20.10.2014 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение ООО «АНГЛЕТИКА», регистрация которого была осуществлена 16.08.2010, ранее даты (22.02.2012) приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «АНГЛЕТИКА» оказывает услуги 41 класса МКТУ, однородные всем услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «АНГЛЕТИКА» – [1];

- копия Выписки из ЕГРЮЛ (ООО «АНГЛЕТИКА») – [2];

- Устав ООО «АНГЛЕТИКА» от 2010г. – [3];

- копия искового заявления, поданного ООО «АНГЛЕТИКА» в Арбитражный суд Республики Коми – [4].

- копия Договора возмездного оказания услуг за №А-S/047 от 17.06.2011– [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №489734, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Инновационный Центр Развития» с момента своего создания (19.07.2011) осуществляет деятельность, связанную с образованием и обучением взрослых и детей. Указанные услуги относятся к 41 классу МКТУ и оказываются под обозначением «ANGLETICA/АНГЛЕТИКА» на территории - Республика Коми. Информация о деятельности правообладателя спорного товарного знака представлена в сети Интернет.

- лицо, подавшее возражение, не оказывает услуги 41 класса МКТУ, поскольку основным видом его деятельности (согласно выписки из ЕГРЮЛ) является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Данный вид деятельности относится к услугам 35 класса МКТУ. Таким образом, услуги, в отношении которых осуществляется деятельность ООО «АНГЛЕТИКА», не однородны услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №489734;

- кроме того, правообладатель отмечает, что вероятность введения потребителя в заблуждение относительно услуг лица, оказываемого услуги, и места оказания услуг отсутствует;

- часть материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению, не должна учитываться при рассмотрении возражения;

- действия лица, подавшего возражение, по прекращению исключительного права на товарный знак по свидетельству №489734 должны рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489734.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Выписки из ЕГРЮЛ (ООО «АНГЛЕТИКА») – [6];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ (ООО «Инновационный Центр Развития») – [7];
- копия Протокола №1 участников ООО «Инновационный Центр Развития» от 13.05.2011 – [8];
- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Инновационный Центр Развития»– [9];
- сведения о доменном имени <http://www.angletica.info> – [10];
- копия рекламного проспекта – [11];
- копия Договора №03/2013 от 08.05.2013 и приложений №1-3 к нему – [12].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (22.02.2012) товарного знака по свидетельству №489734 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №489734 представляет собой словесное обозначение «ANGLETICA АНГЛЕТИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Знак зарегистрирован в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; обучение заочное обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация и проведение конференций; организация досугов; организация проведение экзаменов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и

периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование.

Следует отметить, что для признания регистрации товарного знака недействительной в рамках положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение требований о тождестве или сходстве до степени смешения сравниваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (отдельным его элементом), однородности товаров (услуг), в отношении которых осуществляется деятельность обладателя исключительного права на фирменное наименование, и указанных в свидетельстве товарного знака, а также наличие у обладателя фирменного наименования более раннего права на это средство индивидуализации.

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы [1,2], согласно которым ООО «АНГЛЕТИКА» было создано 16.08.2010. Таким образом, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его создания – 16.08.2010, то есть ранее даты (22.02.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом согласно этим же материалам полное наименование юридического лица на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «АНГЛЕТИКА», на английском языке – LLC «ANGLETICA». Указанное свидетельствует, что отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит обозначение «АНГЛЕТИКА»/«ANGLETICA», тождественное оспариваемому товарному знаку «ANGLETICA АНГЛЕТИКА».

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно Договору [5], заключенному между ООО «АНГЛЕТИКА» (исполнитель) и ООО «Инновационный Центр Развития» (заказчик), исполнитель оказывал услуги, в

частности, услуги по обучению персонала. О выполнении оказанных услуг свидетельствует Акт о выполнении услуг (Акт №1-12 от 05.12.2011 к Договору [5]).

Кроме того, факт оказания лицом, подавшим возражение, услуг по обучению установлен решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-9507/201 от 06.04.2015. При этом, следует отметить, что участниками по данному делу являлись ООО «Инновационный Центр Развития» (правообладатель оспариваемой регистрации) и ООО «АНГЛЕТИКА» (лицо, подавшее возражение), (см. информацию с сайта arbitr.ru).

Указанные выше обстоятельства показывают, что ООО «АНГЛЕТИКА» под своим фирменным наименованием, право на которое оно получило задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, оказывало услуги 41 класса МКТУ «услуги по обучению», которые однородны следующим услугам 41 класса МКТУ, приведенными в оспариваемой регистрации, а именно «академии [обучение]; информация по вопросам образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; обучение заочное; организация конкурсов [учебных]; организация проведение экзаменов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; услуги образовательные; услуги репетиторов, инструкторов».

При определении однородности указанных выше услуг, коллегия учитывала, что сопоставляемые услуги относятся к одному родовому понятию «услуги по обучению», имеют одно назначение (оказание услуг по передаче (формирования) знаний, умений, навыков), имеют один круг потребителей.

Следовательно, в этой части доводы возражения о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734 по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, являются убедительными.

Что касается других оспариваемых услуг 41 классов МКТУ «библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам

воспитания; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация конкурсов [развлекательных]; организация и проведение конференций; организация досугов; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги воспитательные; услуги переводчиков», то следует отметить, что данные услуги не являются однородными услугам, в отношении которых осуществляется деятельность лица, подавшего возражение, поскольку относятся к разным видам деятельности, имеют другие цели и назначение, иной круг потребителей.

Кроме того, следует также отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо фактических данных осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной данным услугам.

Таким образом, в отношении этой части услуг 41 класса МКТУ довод возражения о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734 по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку были нарушены положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция), то коллегия отмечает, что указанный довод не может быть рассмотрен в рамках данного дела, поскольку не относится к предмету рассмотрения.

Относительно довода правообладателя, касающегося того, что оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и места оказания услуг, следует отметить, что коллегией не анализируется несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что данное основание не было приведено в возражении.

Что касается довода правообладателя относительно того, что материалы [4,5] были представлены как дополнение к возражению и не должны учитываться при рассмотрении настоящего возражения, то следует отметить следующее. Данные материалы, представляющие собой досыл, были представлены (28.01.2015), т.е. до даты (08.04.2015) принятия возражения к рассмотрению и направлены правообладателю вместе с уведомлением о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения 08.04.2015, в связи с чем подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 20.10.2014, поступившего в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.10.2014.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2015 представителем правообладателя было представлено особое мнение, доводы которого в большей части повторяют доводы отзыва от 10.08.2015, рассмотренные выше и не требующие дополнительного анализа.

Что касается иных доводов особого мнения, то следует отметить следующее.

Представитель правообладателя отмечает, что «...лицо, подавшее возражение, не указало правовое обоснование своих требований ни в тексте возражения, ни в тексте дополнения к возражению, это было сделано непосредственно при рассмотрении». По мнению правообладателя, указанное действие привело к изменению мотивов и правовых оснований поданного возражения.

Относительно указанного довода коллегия отмечает, что согласно положениям пункта 2.2 Правил возражения составляются в произвольной форме, согласно пункту 2.5 Правил возражение должно содержать, в частности, обоснование неправомерности предоставления правовой охраны.

В данном случае в тексте возражении было приведено обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734, а именно в качестве единственного довода о несоответствии оспариваемого товарного знака условиям охраноспособности является наличие у лица, подавшего возражение, более раннего права на фирменное наименование. При этом в возражении указаны нормы статьи 1512 и статьи 1513 Кодекса, на основании которых подано возражение.

В ходе заседания коллегии Сухановым С.С. – генеральным директором ООО «АНГЛЕТИКА» было конкретизировано основание для оспаривания, а именно указан пункт 8 статьи 1483 Кодекса. Данное уточнение было указано в письменном виде.

Таким образом, указанные уточнения лицом, подавшим возражение, не изменяют мотивы поданного возражения, в связи с чем данный довод правообладателя не может быть признан убедительным.

Что касается довода особого мнения, относительно того, что коллегия не запросила соответствующие документы и доказательства у лица, подавшего возражение, подтверждающие его хозяйственную деятельность, то следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса рассмотрение возражения коллегия осуществляет в административном порядке, основанного на принципе состязательности сторон. В этой связи при рассмотрении данного возражения коллегия учитывала только те материалы и доказательства, которые были представлены участниками дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.10.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489734 недействительным частично в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; информация по вопросам образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; обучение заочное; организация конкурсов [учебных]; организация проведение экзаменов; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; услуги образовательные; услуги репетиторов, инструкторов».