

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 18.07.2013, поданное Частным образовательным учреждением «Частная общеобразовательная школа «Ступени», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469193, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №469193 с приоритетом от 18.05.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.08.2012 в отношении товаров 16, 25, 26 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Негосударственного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Московский лицей «Ступени», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №469193 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы античного воина и расположенные под ним словесные элементы «МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ», «СТУПЕНИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное

несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, так как осуществляет хозяйственную деятельность в области образования и воспитания под фирменным наименованием «Частная общеобразовательная школа «Ступени», сходным с оспариваемым товарным знаком, а также между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные дела;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 11.09.1995, т.е. ранее даты (18.05.2011) приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано как некоммерческая организация (образовательное учреждение) и с момента своего создания осуществляет деятельность в отношении образовательных услуг;

- Частная общеобразовательная школа «Ступени» входит в десятку лучших частных школ Москвы, неоднократно награждалась Почетными дипломами, призами, медалями. В 2009 году Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Мироновым С.М. была объявлена благодарность коллективу школы за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, создание условий для всестороннего культурного и творческого развития детей, нравственного формирования личности;

- Частная общеобразовательная школа «Ступени» неоднократно принимала участие в многочисленных выставках, конференциях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.;

- деятельность Частной общеобразовательной школы «Ступени» широко освещалась в СМИ (журналы: «Образование» и «Кутузовский проспект», «Профиль» и «Der Spiegel»; газеты: «Лучшие управленцы России», «На Западе Москвы» и т.п.), а также на официальном (<http://nou-stupeni.ru/>) и других сайтах.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2013, лицом, подавшим возражение, был уточнен объем притязаний в рамках поданного возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469193 недействительным частично, а именно в отношении части товаров 16, 25, 26 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения и на заседаниях коллегий, состоявшихся 25.11.2013 и 10.12.2013, были представлены следующие документы:

- копия Свидетельства о регистрации образовательного учреждения: Негосударственное образовательное учреждение «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 11.09.1995 за №1597 – [1];

- копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности учреждения: Частное образовательное учреждение «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 17.08.2012 за №032462 и Приложение №001 к ней – [2];

- копия Свидетельства о государственной аккредитации Частного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 18.11.2010 за №010248 и Приложение к нему – [3];

- информация о домене <http://nou-stupeni.ru/> – [4];

- копия Свидетельства о регистрации Негосударственного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 28.10.1999 за №087.009 – [5];

- копии Свидетельств о государственной аккредитации – [6];

- копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Частного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 19.04.2010 – [7];

- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: Негосударственное образовательное учреждение «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 20.02.2003 – [8];

- приказ №23 от 25.06.2010 – [9];

- копии Устава Частного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 2010г. – [10];
- копии Устава Негосударственного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 1995г. – [11];
- копии Дипломов, Сертификатов, Грамот – [12];
- информационные материалы из сети Интернет – [13];
- копии страниц из энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» – [14];
- выписки из ЕГРЮЛ - Частное образовательное учреждение «Частная общеобразовательная школа «Ступени» – [15];
- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-64429/13 от 28.11.2013 – [16].

Относительно документов [6-12], представленных на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, следует отметить, что в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения данного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 18.07.2013, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно статьи 1473 Кодекса право на фирменное наименование приобретают только коммерческие организации. В соответствии с Законодательством Российской Федерации и уставными документами лицо, подавшее возражение, по своему юридическому статусу является некоммерческой организацией и, следовательно, у него не могло возникнуть и не возникло право на фирменное наименование;
- довод лица, подавшего возражение, о приобретении им исключительного права на коммерческое обозначение, включающее слово «Ступени», не соответствует статье 1538 Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 9 ФЗ «О некоммерческих

организациях» и Устава, лицо, подавшее возражение, является некоммерческой организацией и не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность. То обстоятельство, что лицо, подавшее возражение, принимает оплату за образовательную деятельность, не означает, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность и, как следствие, приобрело исключительное право на коммерческое обозначение. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Российской Федерации «Об образовании» платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская. Таким образом, лицо, подавшее возражение, не могло приобрести исключительное право на коммерческое обозначение;

- правообладатель, «Московский лицей «Ступени», использовал в своем наименовании слово «Ступени» с 1992 года, т.е. ранее даты (22.11.1993) создания лица, подавшего возражение;

- кроме того, на имя правообладателя был ранее зарегистрирован товарный знак «Московский лицей «Ступени» по свидетельству №124005 с приоритетом от 07.10.1994.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №469193.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия Решения Межведомственной комиссии по общественным объединениям и средствам массовой информации от 16.04.1992 за №85-12/2-1751 о создании Московского лицея «Ступени» – [17];

- копии Свидетельств о регистрации Негосударственного образовательного учреждения Школа «Московский лицей «Ступени» за №4439-2 от 14.12.1995, от 04.08.1995 – [18];

- копия Свидетельства о регистрации Негосударственного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Московский лицей «Ступени» от 31.12.1997 за №069.529 – [19];

- копии Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ: Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Московский лицей «Ступени» от 21.08.2002, от 14.02.2011 – [20];

- копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Московский лицей «Ступени» от 15.02.2011 – [21];

- копии Свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы от 31.12.1997, от 04.10.1999, от 18.05.2000 – [22];

- копия свидетельства на товарный знак №124005 – [23].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 22.02.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 18.07.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №469193.

Указанное решение было обжаловано лицом, подавшим возражение, в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу № СИП-310/2014 – [24] признано недействительным решение Роспатента от 22.02.2014. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Частного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» от 18.07.2013.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 возражение от 18.07.2013 было рассмотрено повторно на заседании коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 12.11.2014, о чем стороны были уведомлены корреспонденцией, направленной в их адреса.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.05.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №469193 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или (коммерческим обозначением (отдельными элементами таких обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы античного воина и расположенные под ним словесные элементы «МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» (являющийся неохраняемым элементом знака) и «СТУПЕНИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2014 по делу № СИП-310/2014 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по этому же делу, которым признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.02.2014 и была оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №469193, а также отменено повторное рассмотрение возражения от 18.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469193.

Отмена вышеуказанного судебного акта является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 18.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469193.