

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 01.07.2019, поданное Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Велес» (ЧУДПО «Учебный центр «Велес»), г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661013, при этом установила следующее.

**ВЕЛЕС**

Оспариваемый комбинированный товарный знак « **ВЕЛЕС** » по заявке №2017706876 с приоритетом 27.02.2017 зарегистрирован 28.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №661013 в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ИСиДжи Инвестментс Лимитед, Никосия, Кипр (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЧУДПО «Учебный центр «Велес» подал на регистрацию в качестве

товарного знака словесное обозначение «**ВЕЛЕС**» по заявке № 2018742412, после чего в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 17.04.2019 г., заявленному обозначению противопоставлен оспариваемый товарный знак;

- ЧУДПО «Учебный центр «Велес» зарегистрирован 14 марта 2016 года. Фирменное наименование «Учебный центр «Велес» охраняется в отношении следующих видов деятельности (кодов ОКПО): 85.42 - образование профессиональное дополнительное; 85.42.9 - деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; 93.29.9 - деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 96.04 - деятельность физкультурно-оздоровительная;

- ЧУДПО «Учебный центр «Велес» оказывает следующие услуги: переподготовка по дополнительной профессиональной программе переподготовки кинологов, зоопсихологов, фелинологов, хендлеров, грумеров; повышение квалификации в области кинологии, зоопсихологии и фелинологии; организация и проведение научных, научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов и других научно-практических форумов, в том числе и всероссийских, по актуальным проблемам науки и практики в сфере кинологии, зоопсихологии, фелинологии; оказание в установленном порядке представительских, консалтинговых, информационно-аналитических и других услуг в рамках заявленных дополнительных профессиональных программ; оказание консультационных услуг на основании положения об организации деятельности на оказание платных образовательных услуг;

- ЧУДПО «Учебный центр «Велес» использует индивидуализирующую часть фирменного наименования «Велес» для направлений деятельности, соответствующих зарегистрированным кодам ОКПО и одновременно являющихся однородными услугам 41 класса МКТУ товарного знака «ВЕЛЕС» по свидетельству

№661013, а именно, оказывает образовательные, просветительские и связанные с ними услуги;

- правообладатель оспариваемого товарного знака № 661013 является иностранной компанией, зарегистрированной на Кипре, согласно открытым источникам информации в сети Интернет, правообладатель не имеет филиалов и представительств на территории России, что исключает возникновение у него исключительного права на коммерческое обозначение или фирменное наименование ранее даты возникновения у заявителя исключительного права на фирменное наименование «Велес» (14.03.2016 г.);

- сравнительный анализ услуг, оказываемых заявителем ЧУДПО «Учебный центр «Велес» с перечнем услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 661013 показал, что услуги являются однородными по критериям род/вид, а именно образовательные и просветительские, соотносятся с друг другом по потребительским свойствам, условиям реализации;

- в связи с наличием охраняемого сходного до степени смешения фирменного наименования ЧУДПО «Учебный центр «Велес», в том числе на индивидуализирующую его часть «Велес», словесный товарный знак «ВЕЛЕС» по свидетельству № 661013 нарушает исключительные права заявителя ЧУДПО «Учебный центр «Велес» на фирменное наименование, а, следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку № 661013 в отношении услуг 41 класса МКТУ является незаконным на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661013 недействительным частично, а именно, в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) - выписка из реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 661013;

(2) - выписка из ЕГРЮЛ от 17.06.2019 г.;

(3) - свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.03.2016 г.;

(4) - свидетельство о постановке на налоговый учет от 14.03.2016 г.;

(5) - устав ЧУДПО «Учебный центр «Велес»;

(6) - свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 03.03.2016 г.;

(7) - лист записи внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от 14.03.2016 г.;

(8) - положение об организации деятельности на оказание платных образовательных услуг;

(9) - скриншот сайта ЧУДПО «Учебный центр «Велес»;

(10) - лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.06.2016;

(11) - справка о принадлежности доменного имени «велес-центр.рф»;

(12) - образовательная программа профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «Зоопсихология»; Образовательная программа профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «Кинология»; Образовательная программа профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «Фелинология»;

(13) - положение о правилах приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования; Положение на оказание образовательных услуг по индивидуальному учебному плану; Правила внутреннего распорядка для обучающихся курсов;

(14) - фотографии с учебного процесса; фотографии об участии в выставке INTERNATIONAL DOG SHOW CASIB 2018;

(15) - макеты рекламных листов;

(16) - макеты логотипа;

(17) - макеты диплома; счета на оплату изготовления дипломов для выпускников образовательных программ.

В адрес правообладателя в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, направлено уведомление от 23.09.2019 о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, которое было получено адресатом 15.10.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору RO131923966RU).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Лицо, подавшее возражение, надлежащим образом уведомлено о дате заседания коллегии, что подтверждается получением 01.10.2019 корреспонденции о поступлении возражения и о назначении даты заседания коллегии (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599337509294).

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.02.2017) приоритета товарного знака по свидетельству № 661013 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно п. 1 и п. 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),

круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ЧУДПО «Учебный центр «Велес», является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, осуществляет образовательную деятельность, которая однородна услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства на товарный знак №661013, а также на его имя подана заявка

**ВЕЛЕС**

№ 2018742412 на регистрацию товарного знака «» в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ЧУДПО «Учебный центр «Велес» в подаче возражения в отношении указанных выше услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, анализ представленных документов [5-7] показал, что частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Велес» (ЧУДПО «Учебный центр «Велес») зарегистрировано в качестве некоммерческой организации в форме частного учреждения.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1473 Кодекса под своим фирменным наименованием в гражданском обороте может выступать только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

Между тем 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 главы четвертой Кодекса, право на него не может защищаться способами, предусмотренными названной

главой, 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 8 статьи 1483 Кодекса не применимы, поскольку лицо, подавшее возражение, не обладает исключительным правом на фирменное наименование.

С учетом изложенного основания для удовлетворения требований ЧУДПО «Учебный центр «Велес» о признании товарного знака по свидетельству №661013 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ как зарегистрированного с нарушением положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №661013.**