

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.02.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «БАКАЛАВР» по свидетельству №238127, поданное от имени Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001719667/50 с приоритетом от 02.07.2001, зарегистрирован 11.02.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №238127 на имя ООО «ПАДиС», 143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.Железнодорожная, д.28а, кв.43 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 10, 16, 28, 30 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БАКАЛАВР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.02.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №238127 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит словесное обозначение, тождественное части известного в Российской Федерации фирменного наименования другого лица, а именно, Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр»;

- право на фирменное наименование возникло у упомянутого лица до даты регистрации оспариваемого товарного знака;

- упомянутая организация осуществляет однородные виды деятельности, в частности, производит товары 16, 28 классов и оказывает услуги 41 класса МКТУ (указанные в перечне регистрации).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «БАКАЛАВР» по свидетельству №238127 в отношении всех товаров 16, 28 классов и услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» на 17 л. [1];

- изменения №2 к Уставу Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» на 1 л. [2];

- протокол №1 Общего Собрания Учредителей Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» на 1 л. [3];

- протокол №2 Общего Собрания Учредителей Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» на 2 л. [4];

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года на 1 л. [5];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1 л. [6];

- лицензия №283602 от 11.07.2007 Правительства Москвы Департамента образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам на 1 л. [7];

- лицензия №181711 от 17.08.2005 Правительства Москвы Департамента образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам на 1 л. [8];

- лицензия №102677 от 10.09.2003 Правительства Москвы Департамента образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам на 1 л. [9];

- свидетельство о государственной аккредитации Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» на 1 л. [10];
- лицензия о разрешении применения знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р Негосударственному образовательному учреждению «Школа «Бакалавр» на 1 л. [11];
- лицензия №002239 Правительства Москвы Комитета образования города Москвы на 1 л. [12];
- лицензия №001910 Правительства Москвы Комитета образования города Москвы на 1 л. [13];
- копия Свидетельства о регистрации образовательного учреждения Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр» на 1 л. [14];
- распечатка свидетельства на товарный знак №238127 на 1 л. [15];
- рекламные буклеты, визитки на 1 л. [16].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №238127, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 05.02.2008, неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.07.2001) заявки №2001719667/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на

территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Оспариваемый товарный знак «БАКАЛАВР» по свидетельству №238127 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 10, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «БАКАЛАВР» по свидетельству №238127 тождественен части фирменного наименования Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр».

Из представленных документов [1 - 6] следует, что Негосударственное образовательное учреждение «Школа «Бакалавр» возникло в 1996 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Разрешительные документы [7-14] касаются возможности осуществления деятельности лица, подавшего возражение, в качестве образовательного учреждения.

Вместе с тем, следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрен в случае использования фирменного наименования (его части) и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению объектов индивидуализации, а также приобретение фирменным наименованием (его части) известности.

Ни один из представленных документов не подтверждает факта предоставления лицом, подавшим возражение, товаров и услуг российским потребителям. Так, свидетельство [14] удостоверяет то, что Негосударственное Образовательное Учреждение «Школа «Бакалавр» имеет статус образовательного учреждения. Лицензии [7-9, 11-13] предоставляют право осуществления образовательной деятельности, что также не является свидетельством

производства товаров и оказания услуг под фирменным наименованием Негосударственного образовательного учреждения «Школа «Бакалавр».

Изложенное позволило коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу, что материалы возражения не подтверждают реального использования фирменного наименования для товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, а также нет подтверждения факта известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с вышеизложенным доводы лица, подавшего возражение, являются необоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака «БАКАЛАВР» по свидетельству №238127 положениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что использование оспариваемого товарного знака будет ассоциироваться с деятельностью Негосударственного Образовательного Учреждения «Школа Бакалавр» и может привести к ущемлению его интересов, также является недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «БАКАЛАВР» по свидетельству №238127.