

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, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.05.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2007, поданное Некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования «Глобус Интернейшнл (ЮК)», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321501, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005721141/50 с приоритетом от 23.08.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2007 за №321501 на имя Некоммерческого образовательного учреждения «Глобус-Интел», 142700, 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Жуковский пр-д, 10 (далее - правообладатель), в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой стилизованное изображение земного шара на фоне эллипса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.05.2007 выражено мнение о том, что регистрация №321501 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Мотивы возражения сводятся к следующему:

- НОУ «Глобус Интернейшнл (ЮК)» было зарегистрировано 08.08.2003;

- в настоящее время НОУ «Глобус Интернешнл» оказывает услуги по обучению английскому языку и другим иностранным языкам в компаниях и на курсах, услуги по подготовке к международным сертификационным изданиям, услуги по обучению русскому как иностранному языку в группах и индивидуально;

- указанные услуги предоставляются широкому кругу потребителей: детям, студентам, деловым людям, корпоративным клиентам, иностранцам, проживающим в России;

- с момента регистрации и до настоящего времени учреждение использует для индивидуализации своих услуг изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения силуэта профиля лица и земного шара;

- данное обозначение используется на документации при оказании услуг, в официальных письмах, в рекламе, размещенной в средствах массовой информации;

- вследствие длительного и широкого использования у потребителя сложилась устойчивая ассоциация указанного обозначения с НОУ «Глобус Интернешнл»;

- в сентябре 2004 г. по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Жуковский пр-д, 10, открылось обособленное подразделение НОУ «Глобус Интернешнл», для оказания тех же видов услуг, что и сама организация;

- деятельность обособленного подразделения была прекращена в августе 2005 года;

- оспариваемое обозначение, зарегистрированное на имя НОУ «Глобус-Интел», полностью воспроизводит обозначение, используемое НОУ «Глобус Интернешнл»;

- НОУ «Глобус Интернешнл» оказывает услуги, однородные услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- у потребителей сложилась устойчивая ассоциативная связь рассматриваемого обозначения с НОУ «Глобус Интернешнл» не только до даты (23.08.2005) приоритета заявки №2005721141/50, но и до даты (15.04.2005) создания НОУ «Глобус-Интел»;

- также необходимо учитывать то обстоятельство, что круг потребителей и территория использования изобразительного обозначения совпадают;

- таким образом, изобразительное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №321501, вводит потребителя в заблуждение относительно компании, оказывающей услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану изобразительного товарного знака по свидетельству №321501 недействительной полностью.

В качестве обоснования доводов, изложенных в возражении, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица НОУ «Глобус Интернешнл» от 08.08.2003, на 1 л. [1];

- Устав негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Глобус Интернешнл (ЮК)», на 4 л. [2];

- Договор №01/02 на оказание образовательных услуг от 10.02.2004, на 2 л. [3];

- Договор №02/11 на оказание образовательных услуг от 03.12.2003, на 2 л. [4];

- Письмо, адресованное Главе Администрации Ленинского района Московской области Голубеву В.Ю., на 1 л. [5];

- копия обложки, с. 142 и перевод указанных страниц справочника «THE TRAVELLER'S YELLOW PAGES and HANDBOOK for MOSCOW 2004-2005», на 3 л. [6];

- заявка № ТМ 04-10 на гарантированное размещение информации в справочнике от 04.10.2004, на 1 л. [7];

- обложка и страница журнала «ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА» №34 25-31 октября 2004, на 2 л. [8];

- страница журнала «ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА» №10 (103) 13-19 марта 2006, на 1 л. [9];

- обложка и с. 25 газеты «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ УЧЕБА ЗА РУБЕЖОМ», май 2005, на 2 л. [10];

- обложка и с.12 газеты «НА РУБЛЕВКЕ», 9-15 декабря 2004 г., на 2 л. [11];

- Договор №137878 на размещение рекламы от 01.12.2004, на 2 л. [12];

- обложка и страницы книги «FOREIGNER IN RUSSIA QUESTIONS & ANSWERS» с переводом, на 4 л. [13];

- рекламный календарь на 2005 год, на 1 л. [14];

- распечатка страниц с сайта www.globus-info.ru, на 2 л. [15];

- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица НОУ «Глобус Интернешнл (ЮК) » от 09.09.2004, на 1 л. [16];

- Положение об обособленном подразделении НОУ «Глобус Интернешнл» в г. Ступино Московской области, на 3 л. [17];

- распечатка страниц с сайта www.valaam-info.ru – сведения, внесенные в единый государственный реестр о НОУ «Глобус Интел», на 1 л. [18].

На заседании коллегии 16.04.2008 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

- с. 3 газеты «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ УЧЕБА ЗА РУБЕЖОМ» №04 (71) 2005, на 1 л. [19];

- с. 18 газеты на «НА РУБЛЕВКЕ» №39 (96) (9-15 декабря 2004), на 1 л. [20];

- с. 111 журнала «ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА» №10 (103) 13-19 марта 2006, на 1 л. [21];

- страница справочника «THE TRAVELLER'S YELLOW PAGES and HANDBOOK for MOSCOW 2004-2005», на 1 л. [22];

- выписка за 12.08.2004 и платежное поручение №175 от 12.08.2004, подтверждающие оплату по договору на оказание образовательных услуг от 10.02.2004, на 2 л. [23];

- выписка за 20.10.2004 и платежное поручение №41 от 20.10.2004, подтверждающие оплату по договору на оказание образовательных услуг от 03.12.2003, на 2 л. [23];

- платежное поручение №89 от 16.04.2004, подтверждающее оплату за рекламу в справочнике «THE TRAVELLER'S YELLOW PAGES 2004-2005» по договору МТ 04-014 от 18.02.2004, на 1 л. [24];

- договоры на размещение рекламы в газете «НА РУБЛЕВКЕ», на 4 л. [25];

- письма из ИМНС по московской области (г. Видное) о действующих налогах на территории Ленинского района, письмо из Комитета по управлению имуществом Администрации ленинского района об аренде помещения в МОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа №7», распоряжение Администрации ленинского района о заключении договора аренды в МОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа №7», Приказ №06/08 от 15.08.2004, Положение об обособленном подразделении НОУ «Глобус Интернешнл (ЮК)» в г. Видное Московской области, на 11 л. [26];

- заявление о приеме на работу Конторовской С.Г., Приказ о расторжении трудового договора с Конторовской С.Г., документы об уплате взносов в ПФР, на 8 л. [27];

- Лицензия № 019886 от 29.03.2006 на право осуществлять преподавательскую деятельность, выданная на имя НОУ «Глобус Интернешнл (ЮК)», на 1 л. [28];

- Договор аренды недвижимого имущества №593 от 30.07.2004, на 8 л. [29];

- Договор аренды №34 от 01.01.2007, на 6 л. [30];

- Письмо ООО «Глобус Интернешнл (ЮК)», на 1 л. [31];

- учредительные документы ООО «Глобус Интернешнл (ЮК)», на 15 л. [32];

- сведения об администраторе сайта globus-int.ru, на 1 л. [33];

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о НОУ «Глобус-Интел», на 10 л. [34];

- предупредительное письмо, на 2 л. [35].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они

мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321501 в рамках возражения от 08.05.2007 из представленных дополнительных материалов [19-35] коллегией Палаты по патентным спорам учитывались только общедоступные словарно-справочные издания [19-22].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №321501, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением от 08.05.2007, изложил следующее мнение:

- НОУ «Глобус Интернешнл» предоставляет свои услуги по обучению различным иностранным языкам по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16, офис 415, тогда как правообладатель оспариваемой регистрации - НОУ «Глобус-Интел» зарегистрировано и оказывает услуги по обучению английскому языку по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, пр-д Жуковский, д. 10;

- таким образом, территории, на которых указанные учреждения оказывают свои услуги, находятся в 40 км друг от друга в разных субъектах Российской Федерации;

- НОУ «Глобус-Интел» не размещает рекламу с использованием своего товарного знака на территории города Москвы, за исключением сайта организации в сети Интернет, и не имеет договоров на обучение с людьми,

проживающими в Центральном административном округе города Москвы, и организациями, расположенными в городе Москва;

- НОУ «Глобус Интернешнл» не представило подтверждений использования на территории города Видное, и не предоставило подтверждений наличия потребителей предоставляемых им услуг на территории города Видное;

- в этой связи не существует основания для утверждения о том, что указанные учреждения имеют общий круг потребителей и общую территорию использования рассматриваемого изобразительного обозначения;

- представленные в возражении образцы размещения знака не доказывают устойчивой ассоциации указанного изобразительного обозначения именно с НОУ «Глобус Интернешнл», поскольку существует по крайней мере еще одна организация, использующая данное обозначение для рекламы своих услуг, причем начавшая использовать это обозначение до даты регистрации НОУ «Глобус Интернешнл» (08.08.2003);

- доказать наличие у потребителей устойчивой ассоциации изобразительного обозначения с организацией можно только узнав мнение самих потребителей, то есть в результате социологического исследования;

- довод возражения о том, что регистрация указанного изобразительного обозначения в качестве товарного знака вводит потребителя в заблуждение относительно организации, оказывающей услуги, не имеет подтвержденных оснований.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- свидетельство на товарный знак №321501 и распечатка регистрации из базы данных Роспатента, на 2 л. [36];

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица (НОУ «Глобус-Интел») в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, на 1 л. [37];

- Лицензия №60470 от 08.11.2007, предоставленная НОУ «Глобус-Интел», на 2 л. [38];

- обложки и страницы журнала «Обучение за рубежом» №4(52) апрель 2003, №5(53) май 2003, на 4 л. [39].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321501.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.08.2005) заявки № 2005721141/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №321501 включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №321501 с приоритетом от 23.08.2005 представляет собой стилизованное изображение земного шара с глазом и ртом и сопряженного с ним стилизованного профиля человеческой головы, которые пересекает фигура овальной формы. Вся композиция

выполнена с использованием черного, белого, синего, голубого и желтого цветов.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ – воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий. Правообладателем знака является НОУ «Глобус-Интел».

Анализ материалов [1-22], представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение доводов о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, показал следующее.

До даты (23.08.2005) подачи заявки №2005721141/50 изобразительное обозначение, соответствующее товарному знаку по свидетельству №321501, использовалось при оказании услуг другой образовательной компанией – НОУ «Глобус Интернешнл».

Данная организация осуществляла следующие виды деятельности: обучение английскому и другим иностранным языкам в компаниях и на курсах в Москве, а также в филиалах в Подмоскowie, подготовку к Международным сертификационным экзаменам, обучение русскому как иностранному языку, переводческие услуги, экскурсионные туры выходного дня по Москве и Подмоскowie для иностранцев, то есть услуги, однородные услугам, обозначенным в перечне свидетельства №321501 (обеспечение учебного процесса, воспитание, организация культурно-просветительских мероприятий).

Кроме того, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что НОУ «Глобус Интернешнл» было зарегистрировано в качестве юридического лица не только ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, но и ранее даты регистрации в качестве юридического лица её правообладателя - НОУ «Глобус-Интел» [1-2], [18].

НОУ «Глобус Интернешнл» использовала исследуемый изобразительный элемент в документации (договорах, письмах) [3-5], в рекламных материалах и публикациях в различных печатных изданиях (еженедельном журнале «ОБУЧЕНИЕ&КАРЬЕРА» с тиражом 50 000 экз., газете «ИНОСТРАННЫЕ

ЯЗЫКИ УЧЕБА ЗА РУБЕЖОМ» с тиражом 25 000, газете «НА РУБЛЕВКЕ» с тиражом 15 000, справочнике «THE TRAVELLER'S YELLOW PAGES and HANDBOOK for MOSCOW 2004-2005» с тиражом 30 000 экземпляров, распространявшихся на территории Российской Федерации) [6-14, 19-22], а также в сети Интернет на сайте www.globus-int.ru.

Таким образом, сведения о предшествующем использовании рассматриваемого обозначения НОУ «Глобус Интернешнл» длительный период времени (более двух лет) были доступны неограниченному кругу потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия признает обоснованным мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация данного изобразительного элемента в качестве товарного знака на имя НОУ «Глобус Интел», ранее использовавшегося для маркировки однородных услуг другой организацией, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услугу, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

При этом мнение правообладателя об отсутствии «общей территории использования изобразительного обозначения», которое основывается на том, что лицом, подавшим возражение, не представлялись материалы об использовании НОУ «Глобус Интернешнл» рассматриваемого средства маркировки на территории города Видное Московской области, где осуществляет свою деятельность НОУ «Глобус Интел», не было признано коллегией убедительным в силу следующего.

В рассматриваемом случае, вывод о введении потребителя в заблуждение основывается на том, что один из хозяйствующих субъектов работал на рынке значительный период времени с определенным обозначением, в связи с чем, у потребителя сложилось устойчивое мнение относительно принадлежности этого знака определенной организации.

В этой связи, при сопровождении оспариваемым знаком образовательных услуг, оказываемых НОУ «Глобус Интел», у потребителя может сложиться представление о том, что эти услуги на территории города Видное

предоставляются НОУ «Глобус Интернешнл» или его подразделением, что не соответствует действительности.

Информация правообладателя о существовании еще одной организации, использующей изобразительное обозначение в рекламе своих услуг, приведена в отзыве некорректно, поскольку не указано наименование этой организации, а также период использования знака. Другими словами, Палата по патентным спорам не располагает материалами, опровергающими сделанные выше выводы.

Что касается услуг 41 класса МКТУ – развлечения, организация спортивных мероприятий, то в возражении не представлены какие-либо фактические данные об осуществлении НОУ «Глобус Интернешнл» этих видов деятельности.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.05.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321501 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(591) Черный, белый, синий, голубой, желтый.

Г

(511)

41 Развлечения; организация спортивных мероприятий.