

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2014, поданное Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», Москва, ул. Луговая, д. 4, территория инновационного центра «Сколково» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340207, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.12.2007 за №340207 по заявке №2007703404 с приоритетом от 12.02.2007 на имя Некоммерческого партнерства «Московская школа управления», 143025, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Сколково, ул. Новая, д. 100 (далее - правообладатель) для товаров 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 12.02.2017.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение **СКОЛКОВО**, в котором под оригинальным изобразительным элементом (стилизованное изображение яблока без черенка,

разделенное на цветные секторы) размещено слово «СКОЛКОВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №340207 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «СКОЛКОВО» является единственным словесным элементом товарного знака по свидетельству №340207, занимает в нем доминирующее положение и полностью идентично географическому названию деревни Сколково, расположенной в Одинцовском районе Московской области;

- предоставление правовой охраны словесному элементу «СКОЛКОВО» в составе товарного знака неправомерно ограничивает право других лиц использовать в деловом обороте данное географическое название;

- регистрация обозначения «СКОЛКОВО» в качестве товарного знака создает препятствия для указания наименования территории инновационного центра «Сколково» в качестве места осуществления деятельности лица, подавшего возражение, и иных участников инновационного проекта Сколково, число которых по состоянию на 01.03.2014 превысило 1000 компаний.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340207 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «СКОЛКОВО».

К возражению приложены следующие документы:

- копия выписки из базы данных Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 №413 [1];

- копия выписки из базы данных Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, утвержденного Приказом Росстандарта от 14.06.2013 №159-ст [2];

- копия выписки из базы данных Общемосковского классификатора территорий в Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 №294-ПП «Об общемосковских классификаторах» [3];

- копия изображения границ деревни Сколково на кадастровой карте Росреестра [4];

- копия изображения границ деревни Сколково на Яндекс [5];

- копия изображения границ деревни Сколково на Google [6];

- копия материалов энциклопедии «Википедия» [7];

- материалы информационного Интернет портала Одинцовского района «Одинцово.Инфо» [8];

- копия протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 26.10.2010 [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №340207, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

" - Некоммерческое партнерство «Московская школа управления» - крупнейшая частная бизнес-школа в России, основанная в 2006 году, которая является совместным проектом представителей российского и международного бизнеса, объединивших усилия для создания школы нового поколения;

- основали бизнес-школу 18 крупнейших российских и зарубежных компаний и частных лиц, являющихся лидерами в своих отраслях: нефтегазовая промышленность, металлургия, энергетика, инвестиции, банковское дело,

страхование (ТНК-ВР, Северсталь, ГУМ, Русский стандарт, Тройка-Диалог, Р. Абрамович, Р. Варданян, Итера, Credit Swiss, А.Н. Раппопорт и др.);

- Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев является Председателем Международного Попечительского совета бизнес-школы «СКОЛКОВО», при этом финансирование школы осуществляется исключительно за счет текущей коммерческой деятельности и средств частных инвесторов;

- В.В. Путин заложил первый кирпич в основание будущего Кампуса в 2006 г., а Д.А. Медведев стал председателем Международного попечительского совета, в который вошли также И.И. Шувалов, министр образования Российской Федерации, Г.О. Греф, первый премьер-министр Республики Сингапур и иные видные международные и российские государственные деятели и представители бизнеса;

- в рамках образовательного процесса в бизнес-школе «СКОЛКОВО» заложена возможность пройти обучение сразу в нескольких международных школах бизнеса, находящихся в странах Южной и Северной Америки, Южной Африки, Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии;

- мировые бизнес-школы за рубежом и академическое образовательное сообщество знает о школе исключительно как о «SKOLKOVO»;

- идея внесения в товарный знак словесного элемента «СКОЛКОВО» была связана с тем, что при внесении вкладов в некоммерческое партнерство его членами, один из вкладов представлял собой земельные участки между деревней Марфино и Сколково Московской области;

- при этом оба населенных пункта были никому не известными в 2006-2007 гг., и уж тем более этот населенный пункт не обладал какими-либо характеристиками, позволяющими извлечь какие-либо преимущества при создании и развитии бизнес-школы мирового уровня;

- правовая охрана товарного знака со словесным элементом «СКОЛКОВО» никоим образом не ограничивает право других лиц использовать в деловом обороте географическое название «Сколково» непосредственно в качестве обозначения места нахождения или места деятельности;

- однако использование этого элемента в качестве средства маркировки однородных товаров и услуг третьими лицами недопустимо в силу его правовой охраны в тех видах деятельности, в которых он зарегистрирован.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №340207.

К отзыву правообладателя представлены следующие документы:

- копии писем Министерства образования РФ и Председателя Правительства РФ [10];

- копии договоров, подтверждающих ведение правообладателем образовательной деятельности в Москве [11];

- копии регистраций товарных знаков по свидетельствам №340207 и №340208 [12];

- распечатки статей в сети Интернет [13];

- копии внутренних отчетов Школы [14];

- копии свидетельств о регистрации товарного знака SKOLKOVO в Японии, Бразилии, ЕС, Индии [14];

- распечатки статей о Школе в сети Интернет в иностранных СМИ [15];

- распечатки страниц из Wikipedia и Freeikipedia со статьями о Школе [16];

- копия телеграммы от Председателя Правительства РФ [17];

- распечатка статьи из сети Интернет информагентства РИА Новости [18];

- распечатки статей в сети Интернет [19];

- копия свидетельства о регистрации организации [20];

- копия протокола учредителей [21];

- копии свидетельств о государственной регистрации права и Постановлений Одинцовского муниципального района Московской области [22];

- распечатки страниц классификаторов ОКАТО в сети Интернет [23];

- копия Устава Негосударственного образовательного учреждения Московская школа управления «СКОЛКОВО» [24];

- копия Устава ООО «Управляющая компания СКОЛКОВО Менеджмент» [25];

- копия Устава Некоммерческого партнерства Московская школа управления [26].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.02.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на место и время их производства или сбыта.

Согласно требованиям пункта 2.3 (2.3.2.3) Правил к таковым относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по

существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 20.01.2015, содержащее просьбу об отзыве возражения от 11.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340207, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 11.06.2014.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 11.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340207.