

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Учебный Центр «СТАРТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506366, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2012706594 с приоритетом от 07.03.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2014 за №506366 на имя Негосударственного образовательного частного учреждения «Учебный центр автошколы «СТАРТ» (НОЧУ «Учебный центр автошколы «Старт»), Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №506366 представляет собой словесное обозначение **Автошкола СТАРТ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесный элемент «Автошкола» является неохраняемым элементом в составе товарного знака.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №506366 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, непрерывно ведет свою образовательную деятельность с использованием обозначения «СТАРТ» в своем фирменном наименовании с 2008 года, а до этого данное обозначение использовалось его правопреемником - Негосударственным образовательным учреждением «Учебный центр «СТАРТ», которое было зарегистрировано 13.12.1995 в качестве юридического лица Департаментом общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы;

- на общем собрании учредителей Негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр «СТАРТ», которое состоялось 10.10.2000, было утверждено наименование Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный Центр «СТАРТ», закрепленное в новой редакции устава от 10.10.2000 и в свидетельстве о регистрации изменений в учредительных документах от 29.11.2000;

- на общем собрании учредителей Некоммерческого образовательного учреждения «Учебный Центр «СТАРТ», состоявшемся 12.03.2008, было принято решение о его реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Учебный Центр «СТАРТ»;

- деятельность лица, подавшего возражение, и его правопреемника приобрела узнаваемость и популярность, благодаря рекламным кампаниям, размещению информации в журналах, справочниках, телевизионных трансляциях, вывесках, плакатах, газетах и т.п.;

- лицо, подавшее возражение, имеет свой канал на YouTube, где постоянно размещаются видеоролики с изображением учебных автомобилей с обозначением «Автошколы «СТАРТ», имеющие высокий рейтинг просмотров;

- по мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя оспариваемого товарного знака, зарегистрированного в качестве юридического лица 10.05.2007, по регистрации товарного знака по свидетельству №506366 можно квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции, дающий ему возможность получения преимуществ перед конкурентами, так как необходимость продвижения уже известного обозначения отсутствовала, при этом сведения о моменте начала

деятельности правообладателя до получения лицензии на оказание образовательных услуг (07.02.2012) отсутствуют;

- правообладатель использует сайты Интернет (<http://avto-shkola-start.ru> и <http://avtoshkola-start.ru>), размещая на них информацию об участии в конкурсе «Лучшая автошкола Москвы 2016», что не соответствует действительности, так как в данном конкурсе участвовало лицо, подавшее возражение, о чем свидетельствуют соответствующие дипломы;

- лицо, подавшее возражение, также как и его правопреемник, активно ведет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «СТАРТ», что подтверждается документами, приложенными к возражению;

- лицо, подавшее возражение, с 2014 года участвует в проведении конкурса «Лучшая автошкола Москвы», организаторами которого являются Главное управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве, Союз автошкол и Московская городская Дума, занимая в нем призовые места, при этом правообладатель оспариваемого товарного знака в этом конкурсе ни разу не участвовал;

- лицо, подавшее возражение, неоднократно получало обращения клиентов с просьбой вернуть денежные средства, которые были уплачены правообладателю оспариваемого товарного знака, в связи с некачественным оказанием образовательных услуг, что свидетельствует о реальном введении потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под этим товарным знаком;

- правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно нарушал условия выданной ему лицензии на оказание образовательных услуг, в связи с чем Арбитражный суд города Москвы принял решение от 02.11.2016 аннулировать бессрочную лицензию от 07.02.2012, выданную ему Департаментом образования города Москвы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 506366 недействительным.

К возражению приложены копии следующих документов:

- учредительные документы Негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр «СТАРТ» [1];
- договоры за 1997 – 1999 годы [2];
- квалификационный аттестат МКО №0031 от 13.04.2000 на имя Беллавина И.Ю., подтверждающий его профессиональные качества для осуществления подготовки водителей транспортных средств в должности директора НОУ «Учебный центр «СТАРТ» [3];
- трудовые договоры [4];
- налоговая карточка по учету доходов и подоходного налога за 1999 на имя водителя Апарина М.В. с 1998 года [5];
- договоры аренды площадки для начального обучения вождению автомобиля от 06.01.1997 и от 01.01.1998, свидетельство на право аренды помещения [6];
- договор об оказании услуг телефонной связи от 19.04.2001 [7];
- договор аренды помещения учебного класса от 24.12.2001 [8];
- документы, подтверждающие оказание услуг автошколы по обучению водителей НОУ «Учебный центр «СТАРТ», включающие свидетельства и водительские карточки, приказы на регистрацию групп; [9];
- учредительные документы Некоммерческого образовательного учреждения «Учебный Центр «СТАРТ» [10];
- документы, подтверждающие деятельность Некоммерческого образовательного учреждения «Учебный Центр «СТАРТ», а именно: налоговые декларации; договоры на аренду нежилого фонда для использования под образовательные цели; договор на обучение мерам пожарной безопасности от 12.09.2003; заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата) требований пожарной безопасности №606 от 05.11.2003; договор купли-продажи имущества (объекта нежилого фонда) от 19.01.2004; договор на обслуживание контрольно-кассовых машин от 09.04.2004; договор субаренды земельного участка для первоначального обучения вождению автомобиля; договор об оказании образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств от 12.03.2008 [11];

- документы, подтверждающие деятельность ООО «Учебный Центр «СТАРТ», а именно: об оказании образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств от 09.06.2009; договор об оказании теоретической части образовательных услуг по переподготовке водителей транспортных средств; договоры об оказании образовательных услуг по переподготовке водителей транспортных средств; договоры об оказании образовательных услуг по профессиональной подготовке водителей транспортных средств [12];

- лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.10.1996, от 27.12.2000, от 27.03.2002, от 20.10.2004, от 15.10.2008, от 06.04.2012 (бессрочная лицензия); от 21.10.2014[13];

- учредительные документы ООО «Учебный Центр «СТАРТ» [14];

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Учебный Центр «СТАРТ» [15];

- договоры на размещение рекламно-информационных услуг [16];

- распечатка из социальной сети YouTube [17];

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице НОЧУ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АВТОШКОЛА «СТАРТ» [18];

- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 07.02.2012 на имя НОЧУ «Учебный центр автошколы «СТАРТ» [19];

- протокол осмотра письменных доказательств с приложением [20];

- распечатки с сайтов правообладателя [21];

- дипломы конкурса «Лучшая автошкола г.Москвы» за 2014 – 2016 годы и список номинантов конкурса «Крупнейшая автошкола Москвы» [22];

- информация о победителях ежегодного конкурса «Лучшая автошкола Москвы» и список участников 2014 – 2016 годов [23];

- письменное обращение от Дубровиной Г.М., договор об оказании платных образовательных услуг [24];

- решение мирового судьи судебного участка №54 района Коньково г.Москвы от 13 октября 2015 по делу №298/15 [25];

- решение Арбитражного суда города Москвы от 02 ноября 2016 года по делу №А40-155349/16-79-1325 [26];

- уведомление о поступлении заявки №2017706645 от 22.02.2017[27].

В адрес правообладателя, имеющийся в материалах дела, 29.03.2017 в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении с приложением материалов возражения, однако эти материалы были возвращены в Роспатент 12.05.2017, в связи с истечением срока хранения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (07.03.2012) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 506366 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его 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.

В соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №506366 представляет собой словесное обозначение **Автошкола СТАРТ**, выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесный элемент «Автошкола» является неохраняемым элементом в составе товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение], информация по вопросам воспитания и образования, обучение, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация и проведение мастер-классов [обучение], организация конкурсов учебных или развлекательных, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], проведение экзаменов, услуги образовательно-воспитательные»*.

Из материалов [1], [10], [14], [15], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что его правопродшественником являлось Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный Центр «СТАРТ», изменившее свое первоначальное наименование (Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Старт») 10.10.2000 для приведения учредительных документов в соответствии с действующим законодательством.

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Старт» было зарегистрировано в качестве юридического лица 13 декабря 1995 года.

Несмотря на то, что правопродшественник лица, подавшего возражение, являлся некоммерческой организацией, он был вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, приносящую доходы. Так, с 1996 года им осуществлялась

образовательная деятельность по подготовке водителей транспортных средства под коммерческим обозначением «Учебный центр «СТАРТ» [9], [11].

После того, как Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный Центр «СТАРТ» в результате реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Учебный Центр «СТАРТ» 26.09.2008 получило право на фирменное наименование, оно продолжило оказывать образовательные услуги по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств в автошколе под обозначением «СТАРТ», тождественным охраняемому словесному элементу «СТАРТ» оспариваемой регистрации. Подтверждением указанной деятельности являются представленные лицом, подавшим возражение, документы и материалы [11] – [12].

Однородность услуг, которые оказывались лицом, подавшим возражение, и его правопреемником, с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обусловлены принадлежностью их к одной родовой и видовой группе услуг, относящихся к образовательной деятельности, одним назначением, условиями оказания этих услуг на базе автошколы и кругом потребителей – лиц, обучающихся вождению автотранспортными средствами.

В течение длительного времени существования учебного центра «СТАРТ», он заслужил высокую репутацию, благодаря широкой рекламной кампании и ежегодному участию в конкурсах на лучшую автошколу Москвы, где неоднократно завоевывал призовые места [16], [17], [22], [24].

Таким образом, совокупность представленных материалов дает основания полагать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (07.03.2012) у потребителей сложилась устойчивая ассоциативная связь между лицом, подавшим возражение, которое длительное время оказывало услуги по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств под обозначением «СТАРТ», и оспариваемым товарным знаком «Автошкола СТАРТ», в силу чего оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги.

Правообладатель оспариваемого товарного знака (НОЧУ «Учебный центр автошколы «Старт»), также осуществлял образовательную деятельность на основании лицензии, выданной 07.02.2012 [19], которая была аннулирована решением Арбитражного суда города Москвы от 02 ноября 2016 года по делу №А40-155349/16-79-1325, в связи с нарушением лицензионных требований и условий законодательства об образовании [26].

Следует отметить, что какими либо документами, подтверждающими образовательную деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака до даты выдачи лицензии, коллегия не располагает.

Реальные факты введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под оспариваемым товарным знаком, подтверждены представленными документами [20], [21], [24], [25]. Согласно этим документам правообладатель, воспользовавшись тождеством названий автошкол, размещал на своем сайте информацию об участии в конкурсах на лучшую автошколу города Москвы, чем вводил потребителей в заблуждение, поскольку на самом деле в конкурсах не участвовал, о чем свидетельствует отсутствие правообладателя в списках участников конкурсов. Данная информация повышала его репутацию и способствовала привлечению внимания потенциальных учащихся.

Кроме того, в материалах дела присутствуют документы, свидетельствующие о том, что в результате введения в заблуждение потребители полагали, что НОЧУ «Учебный центр автошколы «СТАРТ» является филиалом хорошо известной школы, обладающей высокой репутацией, однако, столкнувшись с мошенничеством, вынуждены были обратиться в суд с целью вернуть денежные средства, внесенные за обучение.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, включающее слово «СТАРТ», тождественное охраняемой части оспариваемого товарного знака по свидетельству №506366 в результате регистрации юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 26.09.2008 [15].

До этого слово «СТАРТ» непрерывно использовалось в коммерческом обозначении правопреемником лица, подавшего возражение, с 1996 года [1] – [11], то есть значительно раньше даты приоритета (07.03.2012) оспариваемого товарного знака.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, и его правопреемника являлось оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств, то есть услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. При этом услуги оказывались под коммерческим обозначением и фирменным наименованием, тождественным охраняемому элементу оспариваемого товарного знака «СТАРТ».

Правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрирован в качестве юридического лица, согласно выписке из ЕГРЮЛ [18], 10.05.2007. Однако коллегия не располагает документами, подтверждающими использование наименования юридического лица для индивидуализации услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты получения им лицензии на право ведения образовательной деятельности (07.02.2012).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №506366 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506366 недействительным полностью.