

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.11.2019, поданное ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», г. Барнаул (далее – лица, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 695905, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак



« _____ » по заявке № 2018704126, поданной 05.02.2018, зарегистрирован 05.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 695905 на имя ООО «БИП», г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лиц, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №695905 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, представляют собой группу компаний;
- учредителем и директором ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» является Кислицына А.В.;
- учредителем и директором ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» является Кислицын А.Ю.;
- лица, подавшие возражение, являются супругами, одновременно используют



обозначение «», которое является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- оспариваемый Товарный знак включает в себя словесные элементы «VIP» и «АВТОШКОЛА», сходные до степени смешения с фирменным наименованием ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с произведением, исключительные права на которое возникли у лиц, подавших возражение, до даты приоритета товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, исключительные права на которое возникли у лиц, подавших возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- произведение и оспариваемый товарный знак включают в свой состав практически тождественные изобразительные элементы;

- отличие заключается только в том, что идентичные элементы (изображения двух корон, которые имеют форму трапеций и выполнены в розовом и голубом цветах) в сравниваемых обозначениях изображены в обратном порядке;

- имеющиеся различия в расположении корон относительно друг друга, а также в оттенках розового и голубого цветов, используемых для окрашивания корон в сравниваемых обозначениях, не влияют на восприятие произведения и товарного знака как сходных, поскольку обращают на себя внимание только при их детальном исследовании;

- наличие в сравниваемых обозначениях тождественных словесных элементов «VIP» и «АВТОШКОЛА» усиливает смысловое и фонетическое сходство произведения и оспариваемого товарного знака и способствует возникновению у потребителей сходных ассоциаций и образов;

- наличие в оспариваемом товарном знаке слова «АЛТАЙ» не влияет на общий вывод о сходстве;

- слово «АЛТАЙ» имеет некоторое сходство по звучанию со словесным элементом «ELITE» поскольку данные обозначения содержат в себе аллитерацию на звуки «Л» и «Т»;

- слово «АЛТАЙ» расположено отдельно от слов «VIP» и «АВТОШКОЛА», в связи с чем не образует с ними словосочетания;

- слова «VIP» и «АВТОШКОЛА» занимают в оспариваемом товарном знаке начальную позицию, выполнены жирным цветом в одном цвете более крупным размером, чем слово «АЛТАЙ»;

- у лица, подавшего возражение, до даты приоритета товарного знака возникло исключительное право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» было образовано 25 февраля 2009 года Кислициным А.Ю.;

- ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» было образовано 24 апреля 2013 Кислициной А.В.;

- представленные документы подтверждают наличие у лиц, подавших возражение, предприятия (автошколы) как имущественного комплекса, использование лицами, подавшими возражение, обозначения для индивидуализации данного предприятия, а также его известность на территории города Барнаула;

- ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовало свое фирменное наименование в отношении услуг 41 класса МКТУ, что подтверждается представленными документами;

- словесные элементы «АВТОШКОЛА» и «VIP» оспариваемого товарного знака имеет степень сходства, приближенную к тождеству, по отношению к части фирменного наименования ООО «Автошкола-ВИП» в силу вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования.

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695905 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Выписки с ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
2. Свидетельство, подтверждающее заключение брака между Кислицыной А.В. и Кислицын А. Ю.;
3. Распечатка из Реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания в отношении заявки № 2019741876;
4. Распечатка из Реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания в отношении товарного знака № 695905;
5. Договор № 23/05 на разработку дизайна логотипа от 23 мая 2017 года, заключённый между Индивидуальным предпринимателем Филатовым Владимиром Николаевичем и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
6. Акт приема-передачи от 16.06.2107 года;
7. Платежное-поручение №1217 от 23.05.2017, №13 от 23.05.2017 года;
8. Платёжное поручение № 1246 от 17.06.2017 года № 18 от 16.06.2017 года;
9. Презентация концепции брендинга для автошкол «ВИП» и «ЭЛИТ»;
10. Договор на аренду асфальтированной площадки расположенной на территории ОАО «Автоколонна 1247» от 18 сентября 2013 года, заключенный между ОАО «Автоколонна 1247» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
11. Договор субаренды нежилого помещения № 45/14с от 18 января 2014 года, заключенный между ООО «Персонал-Сервис» и «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;

12. Договор аренды офисных площадей №1 от 18 августа 2014 года, заключенный между ООО «Ткани от Яниных 3» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
13. Договор аренды от 18 августа 2014 года, заключённый между ООО «Барнаулкапстрой» и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;
14. Договор аренды № 674/45 от 15 декабря 2014 года, заключенный между ООО «Мария-Ра» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
15. Договор субаренды части нежилого помещения № 27 ЛС от 18 ноября 2015 года, заключенный между ИП Козловым Андреем Дмитриевичем и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
16. Договор аренды № 601 от 24 октября 2016 года, заключённый между ИП Русаковой Наталией Ивановной и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;
17. Договор аренды недвижимого имущества от 25 мая 2017 года, заключённый между ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ИП Илларионовой Галиной Васильевной;
18. Договор субаренды № 337 от 01 июля 2017 года, заключённый между ООО «Янтарный» и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;
19. Договор аренды №232 от 05 декабря 2017 года, заключенный между ООО «Концерн СВ» ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;
20. Информационные письма арендодателей и акты осмотра арендуемых помещений;
21. Договоры аренды автотранспортных средств от 01 января 2017 года, заключённый между Кислицыной Анастасией и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;
22. Приложение № 1/8 к Договору № 3 971 от 18.02.2016, заключённому между ООО «Твое Радио» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
23. Рекламные записи радио «Еврозвук»;
24. Договор № 167-02/2017 от 21 февраля 2017 года, заключённый между ООО «КАРОНА» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» с документами, подтверждающими его исполнение;

25. Фото вывесок с обозначением «Elite VIP»;
26. Договор о создании сайта № 170605 от 05 мая 2017 года, заключённый между ИП Хорошевским Павлом Михайловичем и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
27. Распечатки с сайта <https://vip22.ru/>, принадлежащего Лицам, подавшим возражение;
28. Информация о разработке сайта для автошкол Elite и VIP, представленная в портфолио разработчика на сайте www.btb.su;
29. Договор оказания рекламных и маркетинговых услуг № 8 от 03 июля 2017 года, заключённый между ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» и ИП Сергеевым Максимом Валерьевичем, с макетами баннеров;
30. Распечатки из социальных сетей «Вконтакте», «Instagram»;
31. Распечатка с сайта www.youtube.com;
32. Распечатка из веб-архива в отношении сайта vip22.ru;
33. Документ, подтверждающий принадлежность доменного имени vip22.ru Кислицыну А.Ю.;
34. Договор № 726 от 03 ноября 2017 года, заключённый между ИП Рудь Ириной Владимировной и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
35. Платёжные поручения, которые подтверждают оплату ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» рекламных услуг ИП Хорошевскому П.М.;
36. Документы, подтверждающие раздачу листовок ООО «Рич Хаус» по заказу ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
37. Свидетельства о государственной регистрации ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
38. Свидетельства о постановке ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» на налоговый учёт;
39. Уставы ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
40. Лицензии №333 ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» на осуществление образовательной деятельности;
41. Распечатки из сети Интернет в отношении международного конкурса

- «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» по Российской Федерации;
- 42.Распечатка комментария директора ООО «АВТОШКОЛА-ВИП», опубликованного в газете «Московский комсомолец»;
- 43.Распечатки с сайтов: www.rg.ru, altapress.ru, www.asfera.info, 2gis.ru;
- 44.Распечатка статьи из журнала «Предприниматель Барнаула» (номер №8, 2015 год);
- 45.Подборка фотографий, сделанных до даты приоритета оспариваемого товарного знака, с обозначением VIP ELITE;
- 46.Дипломы и награды ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;
- 47.Диплом лауреата XVII регионального конкурса «Лучшая услуга года 2014»;
- 48.Каталог участников конкурса «Лучшая услуга года 2013»;
- 49.Каталог участников XII Регионального конкурса «Лучшая услуга года 2014»;
- 50.Диплом лауреата XVIII Регионального конкурса «Лучшая услуга года 2015»;
- 51.Свидетельство лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»;
- 52.Свидетельство Новинка всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»;
- 53.Диплом I степени XI Краевого конкурса «Лучшая услуга года»;
- 54.Награда дипломанта I степени конкурса «Лучшая услуга года 2013»;
- 55.Награда лауреата конкурса «Лучшая услуга года 2014»;
- 56.Награда лауреата конкурса «Лучшая услуга года 2014»;
- 57.Наградный знак «Отличник качества» и удостоверение к Почетному знаку;
- 58.Распечатка с сайта www.youtube.com в отношении ролика под названием «Автошколы Элит и Автошкола ВИП (VIP)»;
- 59.Договоры аренды автотранспортных средств от 01 января 2017 года, заключённые между Кислицыной Анастасией Васильевной и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;

60. Заключение УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю №1101 -002-003 от 08 сентября 2017 года;
61. Договоры на оказание услуг по профессиональной подготовке, заключённые между курсантами и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»;
62. Списки учащихся ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» за 2017-2018 года;
63. Распечатки отзывов об ООО «АВТОШКОЛА-ВИП».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №695905, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 24.01.2020 предоставил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- ООО «Б ИП» считает, что сам по себе факт заключения договора на разработку дизайна логотипа и его опубликование в средствах массовой информации не свидетельствует об известности произведения (а соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения или обозначения);

- текст возражения не содержит указаний на известность в Российской Федерации произведения или обозначения подателя возражения на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- размещение сведений об ООО «Автошкола - Элит» в средствах массовой информации само по себе не может служить доказательством критерия известности;

- ООО «Б ИП» обращает внимание, что в разные периоды времени ООО «Автошкола- Элит» меняло фирменное наименование;

- наличие сайта в телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещение однократного ролика под названием «Автошколы Элит и Автошкола ВИП» в 2015г. не может являться подтверждением общеизвестности произведения, а также вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения;

- просмотр указанного ролика пользователями в количестве 1861 человек, а также размещение аналитической статьи в СМИ не подтверждает факт известности, тем более, принимая во внимание количество населения региона - Алтайского края - превышающее 2,3 млн. человек;

- материалами дела подтверждается, что 05.02.2019г. на имя ООО «Б ИП» зарегистрирован товарный знак по свидетельству №695905 с датой приоритета от 05.02.2018г. в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя элементы в виде двух корон розового и голубого цвета. Внутри указанных изобразительных элементов расположены словесные элементы «VIP» и «АЛТАЙ», также являющиеся, предметом правовой охраны;

- доказательств принадлежности исключительного права на спорное изображение, ООО «Автошкола - Элит» не представлено;

- из анализа приведенных положений можно сделать вывод, что между лицом, подавшим возражение, и ООО «Б ИП» имеется спор о праве (исключительном авторском);

- правообладатель оспариваемого товарного знака обращает внимание, что 25.03.2013г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Б ИП» (Заказчик) и ИП Игнатовым Андреем Анатольевичем (Исполнитель) был заключен Договор №36 на выполнение работ и оказание услуг по разработке логотипа, в результате исполнения которого Исполнителем был произведен комплекс работ по разработке логотипа;

- 02.04.2013г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Б ИП» (Заказчик) и ИП Игнатовым Андреем Анатольевичем (Исполнитель) был заключен Договор оказания услуг №0204, по условиям которого Исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуг по изготовлению и размещению рекламно - информационных материалов, поступивших от Заказчика;

- ООО «Б ИП» разработало фирменное наименование, а также изображение товарного знака, которое впоследствии зарегистрировано в установленном законом порядке гораздо ранее, чем используется фирменное наименование подателем возражений;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, также указывает на тот факт, что сравниваемые товарный знак и фирменные наименования и произведение не являются сходными;

- в оспариваемом товарном знаке, доминирующим словом является «Алтай-Автошкола»;

- слово «Алтай» приведено здесь, в этом обозначении, исключительно с целью создания у потребителя восприятия о местонахождении автошколы на определенной территории, на Алтае;

- слово - «автошкола» является неохраняемым словесным элементом, а значит, не может приниматься во внимание при рассмотрении дела.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 695905.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Копии свидетельства о государственной регистрации ООО «Б ИП»;
2. Копии Приказа о назначении на должность директора ООО «Б ИП» ;
3. Копии Договора от 25.03.2013г.;
4. Копии Договора от 02.04.2013г.;
5. Копия Бланка на согласование макетов;
6. Копии товарных чеков;
7. Копия свидетельства о профессии водителя, выданного ООО «ЭЛИТ»;
8. Копия свидетельства о профессии водителя, выданного ООО «ВИП».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №695905 включает в себя 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), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства

индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно пункту 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение (ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»), оказывает образовательные услуги и обладает правом на сходное, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №695905, что позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Лица, подавшие возражение, ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», оказывают образовательные услуги, используют



коммерческое обозначение « _____ », которое, по их мнению, также является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует об их заинтересованности в подаче возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695905 по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение (ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»), утверждает, что ему принадлежат авторские права на изображение, которое было включено в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №695905. Указанное позволяет признать ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» заинтересованным в подаче возражения по основанию пункта 9 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированный, включает в свой состав изображение двух корон розового и голубого цветов, и словесные элементы «VIP», «АЛТАЙ» и «автошкола» выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знака действует в отношении услуг 41 класса МКТУ *«информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]».*

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение ООО «АВТОШКОЛА-ВИП», указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО

«АВТОШКОЛА-ВИП», которое использовалось даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 07.11.2019 ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» было создано 24.04.2013. Основным видом деятельности указанного общества является деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (ОКВЭД 85.42.1). Следовательно, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ фирменного наименования «АВТОШКОЛА-ВИП»



и оспариваемого товарного знака «**автошкола**» показал, следующее. В оспариваемом товарном знаке все словесные элементы «VIP», «АЛТАЙ» и «АВТОШКОЛА» не связаны грамматически между собой, точно также как и в отличительной части фирменного наименования «АВТОШКОЛА-ВИП». В связи с изложенным, анализ проводится в отношении каждого элемента отдельно. Анализ показал, что сравниваемые элементы являются сходными ввиду фонетического и семантического сходства, обусловленным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, а именно словесных элементов «АВТОШКОЛА» и «ВИП»/«VIP». Словесный элемент «VIP» (где «VIP» - Very Important Person, в переводе с английского — «очень важная персона», см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>) занимает начальную позицию и именно с него начинается восприятие обозначения. Написание сходных элементов «ВИП» и «VIP» буквами разных алфавитов не влияет на вывод о фонетическом сходстве. Слабый элемент «АВТОШКОЛА» входящий в состав сравниваемых обозначений усиливает их сходство.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение ООО «АВТОШКОЛА-ВИП», были предоставлены документы (20, 21, 33-40, 47-57, 59, 61, 62), которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, согласно Лицензии № 333 от 03 июля 2013, лицо, подавшее возражение, удостоверяется правом на осуществление образовательной

деятельности. Предоставленные лицом, подавшим возражение, договоры на оказание услуг по профессиональной подготовке, заключенные между курсантами и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» (за 2017 год), списки учащихся ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» (за 2017-2018 года), договоры аренды транспортных средств от 01 января 2017г. заключенные с ИП Кислицинной А.В., договор на аренду асфальтированной площадки расположенной на территории ОАО «Автоколонна 1247» от 18 сентября 2013 года, заключенный с ОАО «Автоколонна 1247», информационные письма арендодателей и акты осмотра арендуемых помещений, дипломы и награды в номинации «Лучшая услуга года» Алтайский край (за 2013, 2014 2015 гг.) позволяют сделать коллегии вывод о том, что ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» осуществляло деятельность по оказанию образовательных услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализируя документы лица, подавшего возражения, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «АВТОШКОЛА-ВИП», по оказанию образовательных услуг, подготовки водителей автотранспортных средств является однородной услугам 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №695905 *«информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]»*. Сравнимые услуги относятся к одному виду услуг (образовательные), имеют одинаковое назначение (обучение) и могут иметь одни и те же условия реализации.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с

фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №695905 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Относительно несоответствия данной регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса на фирменное наименование, поданное от ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», следует отметить следующее. Фирменное наименование ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», согласно выписке из ЕГЮРЛ от 05.11.2019 зарегистрировано 25.02.2009,

до даты приоритета оспариваемого товарного знака «  ».

Сравнительный анализ сходства показал, что словесные элементы «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» не являются сходными с оспариваемым обозначением «VIP АЛТАЙ АВТОШКОЛА». Словесные элементы «VIP» и «АЛТАЙ» в оспариваемом товарном знаке, не образуют единого словосочетания, и рассматриваются как отдельные элементы. Сравнимые словесные элементы «АЛТАЙ» и «ЭЛИТ» имеют отличия по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Лица, подавшие возражение, ведут совместную деятельность. Учредителями ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» являются супруги Кислицын А.Ю и Кислицины А.В.

Лица, подавшие возражения, одновременно используют коммерческое



обозначение « » для индивидуализации оказания услуг по подготовке водителей автотранспортных средств.

В подтверждение возникновения прав на имущественный комплекс лицами, подавшим возражение, были предоставлены договоры на аренду помещений (10-18, 21) в г. Барнаул:

- договор аренды нежилого помещения от 18 августа 2014 года, заключённый с ОАО «Барнаулкапстрой» на срок 11 месяцев с последующим продлением на неопределенный срок;

- договор аренды № 674/45 от 15 декабря 2014 года, заключенный с ООО «Мария-Ра»;

- договор аренды нежилого помещения № 601 от 24 октября 2016 года, заключённый с ИП Русаковой Наталией Ивановной на срок 11 месяцев с последующим продлением на неопределенный срок;

- договор аренды недвижимого имущества от 25 мая 2017 года, заключённый с ИП Илларионовой Галиной Васильевной;

- договор субаренды № 337 от 01 июля 2017 года, заключённый с ООО «Янтарный» в лице директора Фатьянова Владимира Владимировича на срок 11 месяцев с последующим продлением на неопределенный срок;

- договор аренды №232 от 05 декабря 2017 года, заключенный с ООО «Концерн СВ»;

- договор субаренды нежилого помещения № 45/14с от 18 января 2014 года, заключенный с ООО «Персонал-Сервис»;

- договор аренды № 674/45 от 15 декабря 2014 года, заключенный с ООО «Мария-Ра»;

- договор субаренды части нежилого помещения № 27 ЛС от 18 ноября 2015 года, заключенный с ИП Козловым Андреем Дмитриевичем;

- договор аренды офисных площадей №1 от 18 августа 2014 года, заключенный с ООО «Ткани от Яниных 3».

Изготовление и монтаж рекламных баннеров на опоре в г. Барнаул по адресам: Павловский тракт, ул. Попова д.180; ул. Малахова-Сухэ-Батора (ул. Кошевого д.1)),



(), () осуществлялось ООО «КАРОНА» в лице

директора Спицина В.А., чему свидетельствуют договор № 167-02/2017 от 21 февраля 2017 года, заключённый с ООО «КАРОНА» с документами, подтверждающими его исполнение (24), и фото вывесок с обозначением «Elite VIP».

Лицами, подавшими возражение, предоставлены документы (5-7,13, 20, 22, 23, 34-36, 42, 44, 58) подтверждающие наличие рекламы (в том числе радио-реклама) по распространению услуг и публикаций в печатных изданиях до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



« » по свидетельству №695905 и коммерческого



обозначения « » показал, что они являются сходными, поскольку содержат в себе идентичные изобразительные элементы в виде корон, выполненные в одной цветовой гамме и как указывалось выше, фонетически и семантически сходными словесные элементы «ВИП»/«VIP». В силу чего, общезрительное впечатление позволяет прийти к выводу о сходстве данных средств индивидуализации в целом.

Как было указано выше, услуги, которые оказываются ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», признаны однородными оспариваемым услугам 41 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением лиц, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №695905 и которое использовалось в отношении услуг 41 класса МКТУ оспариваемой

регистрации.

Анализ товарного знака по свидетельству №695905 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение (ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»), принадлежит авторское право на обозначение



« ».

Из представленных материалов (5-8) усматривается, что лицом, подавшим



возражение 16.07.2017 получено исключительное право на логотип « » созданный ИП Филатовым Владимиром Николаевичем.

В своем отзыве на возражение правообладатель предоставляет договор заключенный с ИП Игнатовым А.А. на выполнение работ и оказание услуг по



разработке логотипа для автошколы « », а также документы подтверждающие его исполнение.

Таким образом, каждая из сторон настоящего спора указывает на наличие у нее исключительных прав на одно и то же или сходное произведение (логотип).

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №695905 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695905 недействительным полностью.