


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА-ВИП» и Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», г. Барнаул (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695904, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак



«  » по заявке № 2018704125, поданной 05.02.2018, зарегистрирован 05.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 695904 на имя


ООО «БИП», г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.10.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лиц, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №695904 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 обозначения «» и «», которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» подало заявку №2019741876 с обозначением



«» сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- оспариваемый товарный знак включает в себя словесные элементы «ЭЛИТ», сходный до степени смешения с фирменным наименованием ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;

- словесный элемент «ЭЛИТ» оспариваемого товарного знака сходен с отличительной частью фирменного наименования ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ»;

- представленные в материалах возражения документы подтверждают ведение лицами, подавшими возражение, однородной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с производением, исключительные права на которое возникли у ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», до даты приоритета оспариваемого 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, что подтверждается представленными документами;

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695904 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 № 695904;
5. Договор авторского заказа от 02.03.2009, разработавшим логотип с пантерой и словом "ЭЛИТ", заключённый между Жавининым Владиславом Ивановичем и ООО «Автошкола-Элит»;
6. Платежные поручения ИП Хорошевскому П.М. по договору от 06.05.2017;
7. Платежные поручения ООО «Алтайкард»;
8. Сведения о филиалах и сотрудниках автошколы "Элит";
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 ООО «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, заключенный 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, заключенный между ИП Русаковой Наталией Ивановной и ООО «Автошкола-ВИП»;
 17. Договор аренды недвижимого имущества от 25 мая 2017 года, заключенный между ООО «Автошкола-ВИП» и ИП Илларионовой Галиной Васильевной;
 18. Договор субаренды № 337 от 01 июля 2017 года, заключенный между ООО «Янтарный» и ООО «Автошкола-ВИП»;
 19. Договор аренды №232 от 05 декабря 2017 года, заключенный между ООО «Концерн СВ» и ООО «Автошкола ВИП»;
 20. Информационные письма арендодателей и акты осмотра арендуемых помещений;
 21. Договоры аренды автотранспортных средств от 01 января 2017 года, заключенный между Кислицыной Анастасией Васильевной, Кислицыным Антоном Юрьевичем и ООО «Автошкола-ЭЛИТ»;

22. Приложение № 1/8 к Договору №3 971 от 18.02.2016, заключённому между ООО «Твоё 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 Лицу, подавшему 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 ООО «Автошкола-ЭЛИТ» в качестве юридических лиц;

38. Свидетельства о постановке ООО «Автошкола-ВИП» и ООО «Автошкола-ЭЛИТ» на налоговый учёт;
39. Устав ООО «Автошкола-ЭЛИТ»;
40. Устав ООО «Автошкола-ВИП»;
41. Лицензия № 286, выданная ООО «Автошкола-ЭЛИТ», на осуществление образовательной деятельности;
42. Лицензия № 333, выданная ООО «Автошкола-ВИП», на осуществление образовательной деятельности;
43. Распечатки из сети Интернет в отношении международного конкурса «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» по Российской Федерации;
44. Распечатка комментария директора ООО «Автошкола-Вип», опубликованного в газете «Московский комсомолец»;
45. Распечатка с сайта «Российская газета»: www.rg.ru;
46. Распечатка с сайта altaptess.ru;
47. Распечатка статьи из журнала «Предприниматель Барнаула» (номер №8, 2015 год);
48. Распечатка с сайта www.asfera.info;
49. Распечатка с сайта 2gis.ru;
50. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды земельного участка от 01.08.2014;
51. Дипломы и награды ООО «Автошкола-Элит»;
52. Распечатка с сайта www.youtube.com в отношении ролика под названием «Автошколы Элит и Автошкола ВИП (VIP)»;
53. УТП и позиционирование для автошкол «VIP» и «ELITE»;
54. Заключение УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю №1101-002-003 от 08 сентября 2017 года;
55. Заключение УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю №1101-002-00 от 28 сентября 2019 года;
56. Договоры на оказание услуг по профессиональной подготовке, заключённые между курсантами и ООО «Автошкола-ВИП»;

57. Списки учащихся ООО «Автошкола-ВИП» за 2017-2018 года;

58. Распечатки отзывов об ООО «Автошкола-ВИП»;

59. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №695904, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 № СИП-420/2020 установлено, что лицами, подавшими возражение, используется на территории Алтайского края в качестве коммерческого обозначения изображение в виде корон голубого и розового цветов, а также словесные элементы «ELITE-VIP»;

- лица, подавшие возражение, не являются заинтересованными в подаче возражения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №695904, поскольку не доказано ведение их совместной деятельности и использование коммерческого обозначения;

- ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» используют два коммерческих обозначения, что запрещено гражданским законодательством;

- в возражение отсутствуют убедительные доводы относительно того, что между оспариваемым товарным знаком и коммерческим обозначением имеется семантическое и графическое сходство, а также что присутствует угроза смешения организаций в гражданском обороте;

- фирменные наименования лиц, подавших возражение, не имеют широкой известности на территории Алтайского края;

- из рекламных и информационных материалов невозможно определить конкретное юридическое лицо

К отзыву приложены следующие материалы:

60. Документы с сайта 2ГИС;

61. Договор №134 от 25.03.2013г. на выполнение работ и оказание услуг по разработке логотипа для автошколы;

62. Скриншоты страниц лиц, подавших возражение, в социальных сетях «VK», «Instagram»;
63. Фотоматериалы офисов принадлежавших лицам, подавшим возражение;
64. Диск с рекламными материалами;
65. Выписки из ЕГЮРЛ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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. Лица, подавшее возражение, представляют собой группу компаний ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» и ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», которые оказывают образовательные услуги,



одновременно используют обозначения « » и



« » которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует об их заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695904 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 №695904. Указанное позволяет признать ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» заинтересованным в подаче возражения по основанию пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно описанию в заявке, оспариваемый товарный знак



« » является комбинированным, включает в свой состав изображение желтого круга с красной окантовкой на фоне которого расположено стилизованное изображение гепарда. Ниже расположен словесный элемент «ЭЛИТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского


алфавита. Правовая охрана знака предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В рамках доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение (ООО «Автошкола-Элит»), были представлены материалы [5]. Анализ представленных материалов показал, что лицо, подавшее возражение, 02.03.2009 заказало у индивидуального предпринимателя Жавинина В.И. создание, предусмотренное техническим заданием, логотипа (далее Произведение). Техническое задание содержит описание: обозначение должно включать в себя слово «ЭЛИТ» и оригинальный рисунок пантеры. Согласно представленному акту приема-передачи лицо, подавшее возражение, приняло по электронной почте три варианта Произведения. Коллегия отмечает, что самого изображения Произведения, которое можно было бы сравнить с оспариваемым товарным знаком в материалах возражения не представлено.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака представил договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке логотипа для автошколы [61] от 25.03.2013 и бланк утверждение макета от 02.04.2013, который



устанавливает его авторское право на обозначение «  ».

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование лиц, подавших возражение. При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменных наименований лиц, подавших возражение, показал следующее.

Право на фирменное наименование ООО «Автошкола-ЭЛИТ», согласно выписке ЕГЮРЛ, возникло 25.02.2009, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Основным видом деятельности указанного общества является деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (ОКВЭД 85.42.1). Словесный элемент «Автошкола» в составе фирменного наименования указывает на деятельность лица, подавшего возражение, в связи с чем является слабым элементом. Отличительной частью фирменного наименования является словесный элемент «ЭЛИТ».

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и основную индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака, выполняет словесный элемент «ЭЛИТ», который является сходным с отличительной частью фирменного наименования ООО «Автошкола-ЭЛИТ», поскольку оба средства индивидуализации содержат тождественный элемент «ЭЛИТ». Таким образом, сходство сравниваемых средств индивидуализации установлено на основании полного фонетического вхождения отличительной части фирменного наименования в оспариваемую регистрацию.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ», были предоставлены документы (41, 57, 10, 20, 21, 54), которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, согласно Лицензии № 286 от 04 июня 2014, лицо, подавшее возражение, удостоверяется правом на осуществление образовательной деятельности. Предоставленные лицом, подавшим возражение, списки учащихся ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» (за 2017-2018 года), 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 договоры аренды автотранспортных средств от 01 января 2017 года, заключение УИГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю о наличии учебно-материальной базы для образовательных программ подготовки водителей автотранспортных средств категорий «М», «А», «В», позволяют сделать коллегии вывод о том, что ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» 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-ЭЛИТ», по оказанию образовательных услуг, подготовки водителей автотранспортных средств является однородной услугам 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №695904 *«академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»*. 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 №695904 в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 07.11.2019 ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» было создано 24.04.2013, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Отличительной частью фирменного наименования ООО «АВТОШКОЛА-ВИП» является словесный элемент «ВИП».

Сравнительный анализ фирменного наименования «АВТОШКОЛА-ВИП» и




оспариваемого товарного знака показал, что они являются несходными. Сравнимые словесные элементы «ВИП» 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 Кислицина 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, подавшими возражение, были предоставлены договоры на аренду помещений (11-21) в г. Барнаул:

- договор субаренды нежилого помещения (размещенного по адресу: Пр-т Ленина, д. 54) № 45/14с от 18 января 2014 года, заключенный между ООО «Персонал-Сервис» и ООО «Автошкола-Элит»;

- договор аренды офисных площадей (Павловский Тракт, д.134Б) №1 от 18 августа 2014 года, заключенный с ООО «Ткани от Яниных 3»;

- договор аренды нежилого помещения (ул. Лазурная, д.35) от 18 августа 2014 года, заключённый с ОАО «Барнаулкапстрой» на срок 11 месяцев с последующим продлением на неопределенный срок;

- договор аренды № 674/45 (ул. Попова, д.70Д) от 15 декабря 2014 года, заключенный с ООО «Мария-Ра»;

- договор субаренды части нежилого помещения (Социалистический пр-т, д.109) № 27 ЛС от 18 ноября 2015 года, заключенный с ИП Козловым Андреем Дмитриевичем;

- договор аренды нежилого помещения (пр-т Красноармейский, д.51А) № 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 (пер. Гебблера, д. 33) от 25 мая 2017 года, заключённый с ИП Илларионовой Галиной Васильевной;



- договор субаренды нежилого помещения (ул. Сухэ-Батора, д. 3а) № 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 помещения (пр-т Ленина, д. 155а) №232 от 05 декабря 2017 года, заключенный с ООО «Концерн СВ»;

- информационные письма и акты осмотров помещений (с фото) в городе Барнаул по адресам: ул. Попова 70Д, ул. Сухэ-Батора 3а, пр. Ленина 54В, Павловский Тракт 134Б, ул. Лазурная 35, ул. Геблера 33.


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 (22, 23, 29, 35, 36) подтверждающие наличие рекламы (в том числе радио-реклама) по распространению услуг и публикаций в печатных изданиях до даты приоритета оспариваемого товарного знака.



Известность употребления обозначения «  » третьими лицами при профессиональной подготовке водителей в городе Барнаул, также была установлена согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020, по делу № СИП-420/2020 (стр.34, абзац 1).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



«  » по свидетельству №695904 и коммерческого обозначения



«  » показал, следующее.

В коммерческом обозначении, используемом лицами, подавшими возражение, словесный элемент «ELITE» (где: «elite» - в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «элита», см. Интернет-словарь: <https://dictionary.cambridge.org/ru>) занимает начальную позицию, именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Таким образом, сходство

сравниваемых средств индивидуализации обусловлено сходством словесных элементов «ЭЛИТ»/ «ELITE» и соответственно полным фонетическим вхождением коммерческого наименования в оспариваемый товарный знак. Различие изобразительных элементов имеет второстепенный характер, поскольку основную индивидуализирующую функцию несет именно словесный элемент, поскольку именно он легче всего запоминается потребителем.

Как было указано выше, услуги, которые оказываются ООО «АВТОШКОЛА-ЭЛИТ» и ООО «АВТОШКОЛА-ВИП», признаны однородными части услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты»*. Сравнимые услуги относятся к одному виду услуг (образовательные), имеют одинаковое назначение (обучение) и могут иметь одни и те же условия реализации (оказания).

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, подавших возражение, право на которое возникло ранее даты

приоритета товарного знака по свидетельству №695904 и которое использовалось в отношении части услуг 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695904 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты».