

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения**  
 **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила), рассмотрела поступившее 01.10.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОЛЕДИ», г. Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**АВТОЛЕДИ**» с приоритетом от 14.09.2017 по заявке № 2017738001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.02.2019 за № 696021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Академия частной жизни», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 696021 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение обосновывается тем, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, которое используется ООО «АВТОЛЕДИ» в отношении однородных товаров и услуг.

В связи с указанным лицом, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696021 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «АВТОЛЕДИ»;

(2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 696021;

(3) копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2018736745 требованиям законодательства;

(4) копия ответа лица, подавшего возражение, на уведомление по заявке № 2018736745;

(5) копии методических материалов, страниц рабочей программы подготовки водителей категории В, учебного пособия, методики преподавания в автошколе;

(6) копии приказов лица, подавшего возражение;

(7) распечатка страницы сайта <http://autolady92.ru>, сведения о домене;

(8) копия санитарно-эпидемиологического заключения;

(9) копия заключения УГИБДД;

(10) копия договора на приобретение автотренажера с приложениями, фотография автотренажера;

(11) копии договоров на оказание услуг по обучению вождению.

В порядке, предусмотренном пунктом 38 Правил, лицом, подавшим возражение, 03.11.2020 представлены дополнительные материалы, размещенные

на официальном сайте 09.11.2020, согласно требованиям пункта 19 Правил, а именно:

(12) копия лицензии № 311 от 26.10.2020, выданной лицу, подавшему возражение, на осуществление образовательной деятельности.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 06.10.2020 в порядке, установленном пунктами 15, 18 и 20 Правил, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения, в котором ему предлагалось представить в Роспатент и в адрес лица, подавшего возражение, отзыв на возражение. Данная корреспонденция, направленная с уведомлением о вручении, была получена адресатом 14.10.2020 (идентификатор почтового отправления: 12599342154717).

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, о дате, времени и месте заседания коллегии, а также ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня опубликования соответствующих материалов (пункт 21 Правил), отзыв по мотивам возражения не представил, в заседание коллегии не явился.

Согласно пункту 41 Правил неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (14.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила ТЗ).

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) 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.

Согласно пункту 41 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил ТЗ сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «**АВТОЛЕДИ**» по свидетельству № 696021 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее наименование «АВТОЛЕДИ», с 08.07.2014, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (14.09.2017).

Словесные элементы «АВТОЛЕДИ» и «АВТОЛЕДИ» сравниваемых средств индивидуализации, очевидно, тождественны, в связи с чем оспариваемый товарный знак «**АВТОЛЕДИ**» и противопоставленное фирменное наименование в целом ассоциируются друг с другом.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и услуг 41 класса МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности автошколы.

Так, с возражением представлены копии договоров на оказание услуг по обучению вождению от 19.09.2014, 23.09.2014, 06.11.2015 и др. (11), по которым лицо, подавшее возражение, осуществляло совершенствование навыков физических лиц по управлению транспортными средствами категории В, предоставляя необходимо материально-учебную базу, наличие которой подтверждено копиями методических материалов, страниц рабочей программы подготовки водителей категории В, учебных пособий, методики преподавания в автошколе (5), сведениями о наличии автотренажера (10), санитарно-эпидемиологического заключения (8), копией заключения УГИБДД (9).

Представленные материалы подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, услуг по обучению вождению в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (14.09.2017).

При анализе однородности товаров оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия руководствовалась доказанным материалами возражения видом деятельности лица, подавшего возражение, что соответствует существующей практике применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Под обучением понимают целенаправленный и планомерный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека (см. <http://www.glossary.ru/>).

Услуги 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации *«обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов, тренингов не виртуальных; организация и проведение семинаров, вебинаров, тренингов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]»* являются услугами, относящимися к родовому наименованию «обучение», а услуги *«обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; прокат звукозаписей с записью тренингов; публикация интерактивная книг и периодики»* зачастую сопутствуют указанной деятельности, могут рассматриваться как взаимодополняемые.

Принимая во внимание высокую степень сходства сопоставляемых средств индивидуализации, а также наличие в составе оспариваемого обозначения части «АВТО-», способной ориентировать потребителя относительно сферы оказания услуг, коллегия усматривает основания для признания всех услуг 41 класса МКТУ оспариваемого перечня однородными деятельности лица, подавшего возражение.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов (12), то они свидетельствуют о продолжении осуществления лицом, подавшим возражение, обозначенной выше деятельности

на дату подачи возражения, что в соответствии с требованиями статей 1512 и 1513 Кодекса является основанием для признания ООО «АВТОЛЕДИ» заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 696021.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству № 696021 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации как нарушающей право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696021 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.**