

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2021, поданное ООО «Учебный Центр «Старт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727567, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 26.01.2019 по заявке №2019702676 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.09.2019 за №727567. Правообладателем товарного знака по свидетельству №727567 является

ООО «АВТО-СТАРТ», г. Солнечногорск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №727567 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №683966 с приоритетом от 22.02.2017 в отношении услуг 41 класса МКТУ [1];

- в оспариваемом обозначении часть «АвТО» является слабой, так как относится к автомобилям, указывает на вид деятельности услуг 41 класса МКТУ (услуги обучения в автошколах);

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №683966 словесный элемент «АВТОШКОЛА» указан в качестве неохраняемого элемента;

- словесный элемент «СТАРТ» противопоставленного товарного знака свидетельству №683966 фонетически и семантически полностью входит в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567, являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №683966, так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области образования, а также к услугам в сфере развлечений, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- 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 «Автошкола «СТАРТ», имеющие высокий рейтинг просмотров;

- 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;

- учитывая представленные документы, можно сделать вывод, что правообладатель недобросовестно использует сходное до степени смешения с

обозначением «Автошкола «СТАРТ» обозначение «АВТО-СТАРТ», что давало и дает ему возможность получения преимуществ перед конкурентами, так как необходимость продвижения уже известного «бренда» у него отсутствует;

- кроме того, согласно полученным данным с сайта правообладателя <https://na-start.ru/> из раздела «отзывы наших учеников» следует, что ученики воспринимают ООО «АВТО-СТАРТ» ни как «АВТО-СТАРТ/АВТОСТАРТ», а как «Автошколу «СТАРТ», либо просто «СТАРТ» (приложение № 25). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что правообладатель ООО «АВТО-СТАРТ» намерено «размывает границы» между лицом, подавшим возражение, и своей компанией среди потребителей и ассоциирует себя в глазах потребителей как один и тот же хозяйствующий субъект, что абсолютно не приемлемо для лица, подавшего возражение, так как он оказывает качественные образовательные услуги и имеет свою базу клиентов и свой круг потенциальных клиентов;

- использование сходного до степени смешения товарного знака другим лицом способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги: потенциальный потребитель может воспринимать товарный знак по свидетельству №727567 и индивидуализируемые им услуги как оказываемые лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, активно развивается и оказывает услуги автошкол на протяжении длительного срока, что сделало коммерческое обозначение/фирменное наименование/товарный знак широко известным потребителю на рынке;

- с учетом представленных документов, лицо, подавшее возражение, смогло доказать приоритет использования своего обозначения «СТАРТ», в том числе путем указания фирменного наименования/коммерческого обозначения (его отдельный элемент) на вывесках, в объявлениях, рекламе, в сети «Интернет» и на иной документации, в связи с этим обозначение обладает достаточными отличительными признаками и является известным для потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727567 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Учредительный договор негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр «СТАРТ» от 10.10.2000;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 01.02.1996;
3. Свидетельства, водительские карточки на учеников и приказы на регистрацию групп с 1997 по 2019 годы;
4. Заключение Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве по результатам обследования учебно-материальной базы и адресов мест ведения образовательной деятельности с 2014 по 2019 годы;
5. Лицензии лица, подавшего возражение, с 1996 года;
6. Протокол №1/08;
7. Устав общества от 02.08.2008, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26.09.2008, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Учебный Центр «Старт»;
8. Договоры РЗБ-82/05, РЗБ-105/05, распечатка газет Звездный бульвар с 2004 по 2019 года;
9. Договор №б/н от 25.01.2005;
10. Договор №14/10 от 25.01.2010;
11. Договор №б/н «Ваш район» с 2010 по 2014 года;
12. Договор №4021/ГС-16 от 14.12.2015;
13. Договор с ООО «ГРУПОН РУС» от 10.02.2016;
14. Партнерский договор с ООО «БИГЛИОН» от 18.03.2016;
15. Договор №71/16 от 31.03.2016;
16. Договор №781 от 28.01.2016;
17. Договор №1418 от 02.03.2017;
18. Распечатка с канала YouTube от 26.01.2012;

19. Распечатки с сайта vesti.ru от 2011 года;
20. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АВТО-СТАРТ»;
21. Лицензия ООО «АВТО-СТАРТ» серия 50ЛЮ1 №0009258 рег. №77378 от 22.01.2018;
22. Дипломы за конкурсы «Лучшая автошкола города Москвы» (с 2014 по 2019 годы);
23. Благодарственные письма от Московской городской Думы и от Главы управы района Лианозово;
24. Протокол осмотра сайта, заверенного нотариусом от 07.04.2021;
25. Распечатка с сайта <https://na-start.ru/>.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 06.12.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 12.01.2022.

На заседании коллегии 12.01.2022 правообладатель присутствовал, представил отзыв по мотивам поступившего 22.11.2021 возражения. Так как отзыв не был представлен заранее до заседания коллегии, заседание коллегии было перенесено на более поздний срок для того, чтобы члены коллегии и лицо, подавшее возражение, имели возможность ознакомиться с отзывом правообладателя.

В своем отзыве от 12.01.2022 по мотивам поступившего 22.11.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №683966, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 прочитывается [АВТОСТАРТ], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №683966 имеет звучание [АВТОШКОЛА СТАРТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №683966 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- правообладатель не оспаривает довод лица, подавшего возражения, о том, что услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567, являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №683966;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ООО «Учебный Центр «Старт», так и соответствующих услуг, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с ООО «Учебный Центр «Старт» (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе услуг 41 класса МКТУ);

- правообладатель осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии №77378 от 22.01.2018 на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования Московской области (приложение №32),

срок действия: - бессрочно. Указанная деятельность со стороны правообладателя осуществляется в Московской области;

- следовательно, образовательная деятельность со стороны правообладателя не противоречит действующему законодательству, осуществляется добросовестно, в другом населенном пункте;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы в обосновании возражения от 22.11.2021 доказывают лишь факт осуществления ООО «Учебный Центр «Старт» продолжительной коммерческой деятельности по предоставлению образовательных услуг.

К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

26. Свидетельство о постановке на учет юридического лица от 29.05.2017;

27. Устав ООО «АВТО - СТАРТ»;

28. Решение единственного участника №1 ООО «АВТО - СТАРТ» от 23.05.2017;

29. Договор поручения от 22.01.2019. Приложение №1 «Проверка и последующая регистрация Товарного знака в ФИПС по следующим классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)»;

30. Акт № 1 от 07.10.2019;

31. Отчет о возможности регистрации товарного знака на основании проведения поиска по базам Роспатента (по базе зарегистрированных товарных знаков, заявок, международных товарных знаков);

32. Лицензия № 77378 от 22.01.2018;

33. Выписка о создании Домена 10.04.2002;

34. Протокол осмотра доказательств нотариально заверенный № 50АА 5588009 от 05.10.2021;

35. Копия договора № 12 от 31.12.2020 о субаренде земельного участка;

36. Копия договора аренды части нежилого отдельно стоящего помещения, находящегося в собственности арендодателя от 07.12.2020;

37. Копия Договора аренды нежилого помещения от 01.01.2021;

38. Бухгалтерская справка о наличии основных средств по состоянию на 04.10.2021;

39. Экспертное заключение патентного поверенного о несходстве товарных знаков от 30.12.2021;

40. Договор безвозмездного предоставления права пользования доменным именем от 28.11.2018.

Лицом, подавшим возражение, 26.01.2022 были направлены письменные пояснения на отзыв правообладателя от 12.01.2022, в которых он отмечал следующее:

- довод ответчика о том, что он действует в другом населенном пункте, не может быть принят во внимание, так как исключительные права на товарный знак/на фирменное наименование/на коммерческое обозначение действуют на всей территории Российской Федерации;

- исходя из представленных в материалы дела доказательств и отзыва правообладателя, лицо, подавшее возражение, с уверенностью может сделать вывод о том, что правообладатель за основу взял именно обозначение «Автошкола «СТАРТ» при разработке своего товарного знака, после полученных писем от лица, подавшего возражения; просто сократил неохраняемый элемент «Автошкола» - «Авто»;

- лицо, подавшее возражение, оказывает образовательные услуги посредством дистанционного обучения, что подтверждается: распечаткой от 03.01.2018 (<https://web.archive.org/web/20180103232545/http://www.startavto.ru/>), то есть ООО «Учебный Центр «Старт» уже проводило онлайн обучение до даты получения лицензии правообладателем (22.01.2018).

К письменным пояснениям лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

41. Распечатка с сайта <https://pb.nalog.ru/>;

42. Распечатка с <https://web.archive.org/> от 06.01.2019 по сайту правообладателя;

43. Распечатка с <https://web.archive.org/> от 03.01.2018 по сайту лица, подавшего возражение;

44. Распечатка с сайта лица, подавшего возражение, кассовые чеки №686, №693, №1092, №1742;

45. Распечатка с <https://web.archive.org/> от 2003 года и от 2005 года по сайту правообладателя;

46. Распечатка с <https://web.archive.org/> от 2005 года по сайту лица, подавшего возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.01.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном

законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

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 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из геометрических фигур в виде двух окружностей, из стилизованных изобразительных элементов, и из словесного элемента «АвтОстАрт», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение], в том числе онлайн академии; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация], в том числе онлайн; организация и проведение мастер-классов [обучение], в том числе онлайн; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная, в том числе переподготовка профессиональная в автошколах; проведение экзаменов, в том числе экзаменов в автошколах; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение], в том числе предоставляемые онлайн; обучение вождению транспортных средств, в том числе онлайн; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через

сервисы <видео по запросу>; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых».

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №727567 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №683966 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №727567 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 с фирменным наименованием/коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727567 в отношении услуг 41 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из геометрических фигур в виде двух окружностей, из стилизованных изобразительных элементов, и из словесного элемента «АвтОстАрт», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Наиболее значимым элементом оспариваемого обозначения является элемент «АвтОстАрт», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При этом часть «АвтО» (первая часть сложных слов со значением: относящийся к автомобилям, автомобильному транспорту, автомобильный (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277000>)) в составе оспариваемого обозначения является слабой, так как указывает на назначение оказываемых услуг 41 класса МКТУ, а именно на то, что данные услуги в сфере обучения осуществляются в отношении обучения вождению.

Вместе с тем, часть «стАрт» является лексической единицей русского языка со значением «место, с которого начинается состязание по преодолению какого-либо расстояния» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/старт>), носит фантазийный характер для зарегистрированных услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения является часть «стАрт».



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде машины, и из словесных элементов «АВТОШКОЛА», «СТАРТ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ. Словесный элемент «АВТОШКОЛА» указан в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут

быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «СТАРТ», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сильные тождественные элементы «стАрт»/«СТАРТ».

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «стАрт»/«СТАРТ», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

В свою очередь, графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №727567, и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение], в том числе онлайн академии; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация], в том числе онлайн; организация и проведение мастер-классов [обучение], в том числе онлайн; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная, в том числе переподготовка профессиональная в автошколах; проведение экзаменов, в том числе

экзаменов в автошколах; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение], в том числе предоставляемые онлайн; обучение вождению транспортных средств, в том числе онлайн» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов учебных или развлекательных (в части «организация конкурсов учебных»); ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере образования, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 41 класса МКТУ «организация конкурсов учебных или развлекательных (в части «организация конкурсов развлекательных»))» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере развлечений, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Правообладатель в отзыве от 12.01.2022 не оспаривал однородность услуг 41 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Ни из представленных свидетельств, водительских карточек на учеников и приказов на регистрацию групп (приложение №3), ни из договоров на размещение рекламы (приложения №№ 8-17), ни из товарных накладных (приложения №№ 14, 16, 21, 45, 48), ни из дипломов за конкурсы «Лучшая автошкола города Москвы» (приложение №22), равно как из благодарственных писем (приложение № 23) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные услуги. Распечатки из Интернет-сети (приложения №№ 18, 19) и из газет Звездный бульвар (приложение №8) действительно содержат

обозначение «СТАРТ», однако, на данных источниках отсутствуют упоминания о лице, оказывающем услуги, в силу чего невозможно соотнести данное обозначение с ООО «Учебный Центр «Старт» (данная информация могла быть размещена и в отношении продукции правообладателя (ООО «АВТО-СТАРТ»)). Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «СТАРТ» и ассоциирует с ООО «Учебный Центр «Старт».

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах предоставляемых услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «СТАРТ» для маркировки услуг 41 класса МКТУ, о степени информированности потребителей об обозначении «СТАРТ», включая результаты социологических опросов.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №727567 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и противопоставленным товарным знаком [1], как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

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

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

Из материалов, 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 (приложения № 1, 2, 7).

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 1997 года им осуществлялась образовательная деятельность по подготовке водителей транспортных средства под коммерческим обозначением «Учебный центр «СТАРТ». Однако коллегия отмечает, что некоммерческая организация не имеет фирменного наименования.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ «Учебный центр «СТАРТ» занимается, в том числе, деятельностью по дополнительному профессиональному образованию (код ОКВЭД 85.42.9).

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 (приложения №4, 21, 22, 23).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим, семантическим и графическим тождеством словесного элемента «СТАРТ» (анализ оспариваемого обозначения на наличие его сильных и слабых элементов был приведен по тексту заключения выше).

Однородность услуг, которые оказывались лицом, подавшим возражение, с частью услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение], в том числе онлайн академии; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация], в том числе онлайн; организация и проведение мастер-классов [обучение], в том числе онлайн; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная, в том числе переподготовка профессиональная в автошколах; проведение экзаменов, в том числе экзаменов в автошколах; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение], в том числе предоставляемые онлайн; обучение вождению транспортных средств, в том числе онлайн», 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.

Услуги 41 класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых» не являются однородными деятельности лица, подавшего возражения, так как относятся к услугам к сфере развлечений, в то время как деятельность лица, подавшего возражение, осуществляется в сфере образования, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, области применения и кругу потребителей.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает оказание лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием «СТАРТ», сходным с оспариваемым словесным товарным знаком, до даты его приоритета, услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №727567 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ (анализ однородности услуг 41 класса МКТУ был приведен по тексту заключения выше) в отношении фирменного наименования.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого - либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «СТАРТ», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «СТАРТ» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, отсутствуют документы о размещении соответствующей вывески с даты ее размещения, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «СТАРТ» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории, подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется обозначение «СТАРТ», сходное с оспариваемым товарным знаком.

Так как лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие право на коммерческое обозначение «СТАРТ», коллегия не может прийти к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения нарушает права лица, подавшего возражения, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении коммерческого обозначения.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, в возражении от 22.11.2021 ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, а именно на то, что правообладатель недобросовестно использует сходное до степени смешения с обозначением «Автошкола «СТАРТ» обозначение «АВТО-СТАРТ», что давало и дает ему возможность получения преимуществ перед конкурентами. Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности с учетом установленного несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) можно сделать вывод о наличии оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Дополнительно, коллегия отмечает, что 21.02.2022 правообладателем было направлено особое мнение по результатам заседания коллегии от 14.02.2022, в котором он прикладывает свидетельства сравниваемых в настоящем заключении товарных знаков, и высказывал свою точку зрения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №727567 и противопоставляемый ему товарный знак по свидетельству №683966 не являются сходными до степени смешения ввиду их визуальных отличий. В отношении приведенного довода, коллегия отмечает, что анализ сравниваемых обозначений на предмет наличия их сходства до степени смешения был приведен по тексту заключения выше и не требует дополнительных пояснений. В указанном особом мнении также указывается, что «коллегия не рассматривала других документов, кроме документов, приобщенных лицом, подавшим возражение, уже после начала рассмотрения его возражения». Вместе с тем, коллегия сообщает, что при рассмотрении настоящего возражению коллегией были проанализированы все приобщенные в материалы возражения документы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, ввиду чего указанный довод не соответствует действительности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727567 недействительным полностью.**