

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 09.07.2020 возражение, Московская обл., г. Щелково (далее - лицо, подавшее возражение, НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736650, при этом установила следующее.

Государственная регистрация указанного товарного знака с приоритетом от 30.04.2019 произведена за №736650 на имя Иванченко Людмилы Сергеевны, г. Нижневартовск (далее — правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное буквами латинского алфавита в красном, оранжевом, зеленом, синем и белом цветовом сочетании.

В поступившем возражении оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 статьи 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Доводы возражения следующие:

- Яковлева Алёна Юрьевна 17 июня 2011 года заключила договор №1-2011 с художником Смирновым Андреем Владимировичем на разработку коммерческого обозначения, содержащего словесный элемент «BEST/БЭСТ». Разработанные художником варианты коммерческого обозначения были переданы в полном объеме 25 июля 2011 года. Всего было разработано и передано три варианта коммерческого обозначения:

1) оригинальное изображение четырёх шаров, залитых красным, оранжевым, зелёным и синим цветом, в которые вписан словесный элемент «BEST». Шары



композиционно сгруппированы в квадрат

или



волну

;

2) оригинальное изображение четырёх квадратов красного, оранжевого, зелёного и синего цветов, в которые вписан словесный элемент «BEST». Квадраты композиционно сгруппированы в квадрат или линию;

3) оригинальное изображение четырёх пазлов, залитых красным, оранжевым, зелёным и синим цветом, в которые вписан словесный элемент «BEST». Пазлы композиционно сгруппированы в квадрат или линию;

- на основании разработанных коммерческих обозначений 22 августа 2011 г. был заключен договор №18 с индивидуальным предпринимателем Бакиным С.Н.

<https://bakin.ru/designprojects/sajt-shkoly-yazykov-best/> на разработку сайта www.bestisbest.ru. Домен bestisbest.ru был зарегистрирован 15 октября 2011 года;

- . в соответствии с информацией, отображённой в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации (далее ЕГРЮЛ), НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» было образовано 6 июня 2013 года. Генеральным директором компании является Яковлева Алёна Юрьевна;

- 25 апреля 2014 года Министерством образования Московской области НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» была выдана лицензия №71592. В этом же году НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» открыло школы по изучению иностранных языков в городах Щёлково и Королёв Московской области. Таким образом, с 2014 года, т.е. за пять лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака, началось интенсивное применение лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, состоящего из графических элементов в виде четырёх шаров красного, оранжевого, зеленого и синего цветов, композиционно сгруппированных в квадрат, в которые вписан словесный элемент «BEST» (транслитерация БЭСТ), тождественный наименованию учреждения на английском языке, что отображено в Уставе компании. Это подтверждается представленными с настоящим возражением договорами на оказание образовательных услуг, скриншотами учётных страниц компании, размещённых в сети интернет, а также различными рекламными материалами;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 736650 - это комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде четырёх пазлов (квадратов) красного, оранжевого, зеленого и синего цветов, композиционно сгруппированных в квадрат. В пазлы (квадраты) вписан словесный элемент «BEST» (транслитерация «БЭСТ»). При этом словесная часть оспариваемого товарного знака по свидетельству №736650 является тождественной отличительной части фирменного наименования подателя возражения на английском языке, а также тождественна словесной части «BEST», используемого подателем возражения коммерческого обозначения, которое используется им для индивидуализации образовательных и однородных им услуг;

- сравниваемые обозначения сходны до степени смешения, поскольку за счёт формы, композиционного и цветографического построения, а также доминирующих тождественных словесных элементов производят в целом сходное впечатление, а некоторые различия отдельных графических элементов в сравниваемых обозначениях не являются существенными;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ основными видами деятельности НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» являются: образование дополнительное детей и взрослых, виды издательской деятельности прочие, образование профессиональное дополнительное. Таким образом, такие услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, как агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; издание книг ;информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей: монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 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]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в

развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; 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 спортивного оборудования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги композиторов; образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы - интернаты, являются однородными или сопутствующими услугам лица, подавшего возражение, поскольку данные услуги соотносятся как род (вид), у них один способ реализации и один круг потребителей;

- учитывая специфику образовательной деятельности и широкий охват аудитории, т.е. конечных потребителей её деятельности, услуги, оказываемые

НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ», и услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к услугам массового потребления, а с учётом того, что с услугами образовательных учреждений знакомятся не только ученики, но и члены их семей, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д., то вероятность введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, многократно увеличивается;

- НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» в подтверждение фактического и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого



товарного знака коммерческого обозначения **Школа ЯЗЫКОВ** в отношении оказываемых им образовательных услуг, а также оказанных услуг по рекламе и других, выборочно представляет следующие материалы: скриншот с сайта видеохостинга Youtube от 28 апреля 2013 года со ссылкой на видеоролик о НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ»; договор №190 от 04 апреля 2018 г. на изготовление рекламной полиграфической продукции, сувенирной продукции и широкоформатной печати, акт сверки взаимных расчётов за период с января 2015 по декабрь 2019 г., товарные накладные за 2016 г., акты выполненных работ за октябрь 2013 - ноябрь 2015; договор с АУК ДиКЦ «Костино» от 22 декабря 2014 года на размещение в 2015 году аудиовизуальных рекламных материалов НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» в г. Королёве, акты выполненных работ, счёта-фактуры; товарные накладные и счета-фактуры за 2014 - 2016 годы к договору с ООО «Группа М Студия», Санкт-Петербург на изготовление рекламной продукции; договор №03-09 от 20 августа 2015 г. с ООО «Рекламное Агентство «Айсберг» на размещение и обслуживание рекламно-информационных материалов, а именно рекламных полотен НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» и акт выполненных работ; разрешение Администрации г. Королёв №949-2718 от 08.10.2015 г. и разрешения Администрации г. Щёлково №730/16 от

14.06.2016 г. и №963/16 от 16.11.2016 г. на установку НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» рекламных конструкций в городе; договор №2 от 4 июня 2018 г. с ООО «Комплекс» на организацию комплексных обедов воспитанникам НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ»; рекламные материалы НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ»; договоры возмездного оказания образовательных услуг с частными лицами и предприятиями с августа 2014 по апрель 2019;

- анализ представленных документов показывает, что словесное обозначение «БЭСТ/BEST» размещалось на документации, связанной с деятельностью компании и в способе адресации в сети интернет, а коммерческое обозначение с использованием словесного элемента «BEST» размещалось в рекламных материалах лица, подавшего возражение. Особое внимание необходимо обратить на то, что в деловом обороте не принято указывать в договорах, актах выполненных работ, коммерческое обозначение организации. Вместе с тем, указывается основной индивидуализирующий элемент этого обозначения;

- лицо, подавшее возражение, является активным пользователем онлайн-платформ Интернета социальных сетей, например, ОДНОКЛАССНИКИ с 25.02.2018 года, FACEBOOK с февраля 2017 года, INSTAGRAM с 15 мая 2017 года и других, в которых у него имеются учётные страницы, используемые, в том числе, для рекламы услуг компании. Правообладатель оспариваемого товарного знака также является пользователем социальных сетей ОДНОКЛАССНИКИ, FACEBOOK и INSTAGRAM. Таким образом, информация о НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» и оказываемых им образовательных услугах с использованием коммерческого обозначения и информация об образовательных услугах, оказываемых правообладателем оспариваемого товарного знака с использованием данного товарного знака, размещается на одних и тех же онлайн-платформах, имеющих один и тот же круг пользователей;

- вышеизложенные фактические данные подтверждают, что с 2014 года на территории Российской Федерации потребителю было известно обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству

№736650 только в связи с деятельностью НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ», которая тождественна и однородна части услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Таким образом, при восприятии товарного знака по свидетельству №736650 в отношении услуг по образованию и связанных с ними однородных услуг 41 класса МКТУ, у потребителя этих услуг в силу предшествующего опыта может сложиться и складывается представление о том, что их оказывает НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ», а не правообладатель оспариваемого знака, что не соответствует действительности. Следовательно, товарный знак по свидетельству №736650 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- как было указано выше, НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» принадлежит исключительное право на отличительную часть фирменного наименования «БЭСТ» (далее - фирменное наименование). Исключительное право на фирменное наименование принадлежит ему с момента создания юридического лица - 06 июня 2013, что подтверждается данными выписки из ЕГРЮЛ, т.е. НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» приобрело исключительное право на фирменное наименование задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по государственной регистрации № 736650, а именно 30 апреля 2019;

- интенсивная деятельность НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» под фирменным наименованием подтверждается прилагаемыми договорами, а также перечнем учащихся, характеризующим объём деятельности за период 2014-2019 годы.

- отличительная часть фирменного наименования «БЭСТ/BEST» и словесный элемент оспариваемого товарного знака «BEST» по свидетельству № 736650 являются тождественными. Деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, является однородной следующим услугам 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие

выдачу книг на дом; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; 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]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; 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 спортивного оборудования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и

периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; создание фильмов, за исключением рекламных; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги композиторов; образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты, поскольку данные услуги соотносятся как род (вид), у них один способ реализации и один круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736650.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- договор №1-2011 с художником Смирновым Андреем Владимировичем на разработку коммерческого обозначения, содержащего словесный элемент «BEST/БЭСТ» от 17.06.2011 г. с актом приема-передачи [1];

- договор №18 с индивидуальным предпринимателем Бакиным С.Н. на разработку сайта www.bestisbest.ru от 22.08.2011 [2];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» [3];

- устав НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» [4];

- лицензия на осуществление образовательной деятельности №71592 от 25.04.2014 [5];

- договор аренды нежилого помещения № 1 от 01.06.2014 с актом приема-передачи и приложениями [6];

- видео о школе на ЮТУБе

<https://www.youtube.com/watch?v=uzOODPBV3Pk&t=3s> [7];

- договор №190 от 04.04.2018 на изготовление полиграфической, сувенирной продукции и широкоформатной печати [8];

- договор №5 от 22.12.2014 на размещение рекламы [9];

- акты об оказании услуг, товарные накладные, счета-фактуры [10];

- договор № 03-09 от 20.08.2015 на размещение и обслуживание рекламно-информационных материалов с приложением и актом [11];

- разрешение Администрации г. Королёв №949-2718 от 08.10.2015 г. на установку НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» рекламных конструкций [12];

- разрешения Администрации г. Щёлково №730/16 от 14.06.2016 г. и №963/16 от 16.11.2016 г. на установку НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» рекламных конструкций [13];

- договор №2 от 4 июня 2018 г. с ООО «Комплекс» на организацию комплексных обедов воспитанникам НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ» [14];

- рекламные материалы [15];

- договоры возмездного оказания образовательных услуг с частными лицами и с предприятиями за период с 2014 по 2019 годы с актами выполненных работ [16];

- скриншоты страниц социальных сетей ОДНОКЛАССНИКИ, FACEBOOK, INSTAGRAM [17];

- скриншоты страниц сети интернет [18].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

Лицом, подавшим возражение, не доказано наличие у него права как на фирменное наименование, так и на коммерческое обозначение. Также потребители не могут быть введены в заблуждение оспариваемым знаком относительно лица, предлагающего услуги.

В отзыве, в частности, указано, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее четыре фигуры в виде пазлов красного, оранжевого, зеленого, синего цветов, причем внутри каждого пазла расположена латинская буква соответствующего цвета, выше расположен словесный элемент «The», выполненный буквами белого цвета в прямоугольной фигуре красного цвета. Следовательно, словесного элемента «BEST» в товарном знаке № 736650 нет и он не является тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражения, как указано в возражении. Поскольку слово «BEST» имеет перевод как «лучший», такое обозначение не может обладать различительной способностью, поскольку характеризует услуги 41 класса МКТУ, носит хвалебный характер.

Также правообладатель отмечает в своем отзыве, что образовательная организация (учреждение) - это некоммерческая организация, созданная с целью осуществления образовательного процесса, направленного на воспитание и обучение граждан посредством реализации установленных образовательных программ. В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 Кодекса право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях") не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой Кодекса, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, у лица, подавшего возражение, не возникло прав на фирменное наименование.

Как указывает правообладатель в отзыве, право на наименование некоммерческой организации лица, подавшего возражение, может быть защищено при признании действий правообладателя злоупотреблением правом (в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) или в случае, если наименование некоммерческой организации является коммерческим обозначением (в соответствии со статьей 1538 Кодекса). Для установления права

на коммерческое обозначение (статья 1539 Кодекса) необходимо, чтобы обозначение соответствовало критериям: 1) обладание достаточными различительными признаками; 2) известность в пределах определенной территории. Само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение с учетом непродолжительного периода времени использования обозначения. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

В отзыве также указано, что приложенные к возражению документы не могут свидетельствовать о широкой известности предприятия лица, подавшего возражение, а также об использовании им какого-либо обозначения, в том числе сходного с оспариваемым товарным знаком. В частности, договоры возмездного оказания услуг не могут достоверно свидетельствовать о фактической деятельности лица, подавшего возражение. Более того, они содержат признаки фальсификации документов. Кроме того, большая часть документов является документами, подписанными двумя компаниями, которые могут договориться о подписании документов непосредственно для представления в процесс. Характер проставления подписей и печатей на документах указывает на то, что документы были подписаны, вероятнее всего, в одну дату. Никаких платежных документов

не представлено. Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не могут подтверждать того, что на рекламных конструкциях изображалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Виды страниц социальных сетей представлены на настоящее время, они не могут подтверждать, что обозначение стало известным до даты приоритета оспариваемого товарного знака и что лицо, подавшее возражение, использовало это обозначение в качестве коммерческого обозначения.

Для того, чтобы правовая охрана товарного знака правообладателя была признана недействительной, предоставленной с нарушением закона, лицо, подавшее возражение, должно было представить доказательства того, что его обозначение, сходное (в данном случае, по графике) с товарным знаком, стало известным до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего потребители могли бы решить, что получают услуги от НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ», а не от ИП Иванченко Л.С. Такие доказательства не представлены.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (30.04.2019) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное

Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в регистрации.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак не соответствует требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого знака на соответствие указанным нормам с учетом представленных в возражении материалов и доводов правообладателя, изложенных в его отзыве, показал следующее.

В отношении несоответствия товарного знака требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обусловленного, по мнению лица, подавшего возражение, способностью оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами/услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия не усматривает, что представленные материалы свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «BEST» в различных регионах Российской Федерации, а не только в городах Щелково и Королев Московской области, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения в отношении части однородных услуг 41 класса МКТУ с

фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а также с коммерческим обозначением, используемым этим лицом при оказании соответствующих услуг.

Как следует из смысла пункта 1 статьи 1473 Кодекса фирменное наименование – это обязательный атрибут юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Никакой иной субъект гражданских правоотношений субъектом права на фирменное наименование быть не может. Следовательно, лицо, подавшее возражение, которое является некоммерческой организацией, не имеет права на фирменное наименование как средство индивидуализации лица, подавшего возражение.

При этом коллегия отмечает, что в соответствии со статьей 1538 Кодекса некоммерческие организации для индивидуализации принадлежащих им предприятий могут использовать коммерческие обозначения.

Согласно материалам возражения оспариваемый товарный знак



является сходным с коммерческим обозначением

выполненным в виде оригинального изображения четырёх шаров красного, оранжевого, зелёного и синего цветов, которые композиционно сгруппированы в квадрат или образуют волну, в которые вписаны буквы «В» «Е», «S» и «Т», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «БЭСТ» (НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ») согласно выписке из ЕГРЮЛ [3] было создано 06.06.2013. Основным видом деятельности указанного общества является образовательная деятельность.

Для осуществления указанной деятельности лицом, подавшим возражение, была получена лицензия на осуществление образовательной деятельности [5], заключены договоры аренды нежилых помещений под учебные аудитории [6], получены разрешения [12-13] администрации городов Королев и Щелково на вывеску, установку и эксплуатацию рекламных конструкций с обозначением «BEST» по адресам в указанных городах Московской области, где расположены школы по изучению иностранных языков лица, подавшего возражение – НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ».

В подтверждение своей деятельности по оказанию услуг обучения языкам лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, которые имеют дату ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, было предоставлено большое количество договоров [16] за период с 2014 по 2019 годы с актами сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг по договорам, исходя из которых следует, что указанным лицом оказывались услуги по дополнительному образованию частных лиц и сотрудников предприятий в части их обучения и совершенствования навыков владения иностранными языками. Кроме того, сведения об указанной деятельности лица, подавшего возражения, с использованием комбинированного обозначения «BEST» до даты приоритета оспариваемого товарного знака были известны потребителю из общедоступной сети Интернет, о чем свидетельствуют имеющиеся на страницах сети отзывы потребителей, в том числе на сайте www.bestisbest.ru, а также в социальных сетях ОДНОКЛАССНИКИ, FACEBOOK, INSTAGRAM и на видеохостинге YouTube [17-18].

Проанализировав документы лица, подавшего возражения, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность, осуществляемая НОЧУ дополнительного образования «БЭСТ», является однородной следующим услугам 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; 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 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]; передача ноу-хау [обучение]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты».

Сравниваемые виды деятельности лица, подавшего возражение, и вышеуказанные услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к одному роду – образовательно-воспитательные услуги, так как процесс обучения представляет собой совместную целенаправленную деятельность преподавателя (учителя, воспитателя) и обучающихся, в ходе которой осуществляется развитие личности, её образование и воспитание, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Услуги библиотек, музеев, выставок признаны однородными услугам обучения ввиду того, что библиотеки, также как и музеи, могут оказывать и оказывают, что подтверждается сведениями из сети Интернет (см., например, <https://rgub.ru/professional/center/>; <http://www.mmoma.ru/school/curriculum/>; <https://www.molnet.ru/mos/ru/survive/>) услуги образовательно-воспитательного характера. Что касается остальных услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то они не связаны с

услугами образовательно-воспитательного характера, следовательно, имеют иное назначение, другой круг потребителей и не являются однородными.

Анализ сходства оспариваемого знака с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего предприятия (школы иностранных языков) показывает, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено общим зрительным впечатлением, которое создается благодаря их сходному композиционному построению, идейному замыслу (использованию одних и тех же букв слова «BEST», расположенных в отдельных ячейках на разных уровнях) и одинаковой цветовой гамме, что позволяет сделать вывод о высокой степени сходства обозначений.

С учетом изложенного существует высокая вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте при оказании однородных услуг 41 класса МКТУ.

Что касается того факта, что лицом, подавшим возражение, использовалось и



используется не только обозначение , но и обозначение



, то эти обозначения представляют собой варианты графического выполнения одного и того же обозначения «BEST», что не позволяет их рассматривать как два разных обозначения в силу их безусловной ассоциации друг с другом.

Довод правообладателя о том, что часть представленных документов содержит признаки фальсификации, не может быть принят во внимание в силу того, что установление факта недостоверности или фальсификации доказательств относится к компетенции суда, коллегия же при анализе документов,

представленных участниками спора, исходит из принципа добросовестности сторон.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №736650 и которое использовалось в отношении услуг, однородных части услуг 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В поступившем 16.12.2020 особом мнении правообладателя оспариваемого товарного знака приведены доводы, повторяющие доводы отзыва на возражение, которые были проанализированы на заседании коллегии и в мотивировочной части заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736650 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ - академии [обучение]; аренда спортивных площадок; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; 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 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]; передача ноу-хау [обучение]; передвижные

библиотеки; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты.