

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.07.2019 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 26.07.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 696021 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение обосновывается следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя и относительно товара и относительно производителя товара, а также является тождественным и сходным до степени смешения охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию;

- товарный знак «АВТОЛЕДИ» используется правообладателем для защиты и продвижения следующих услуг 41 класса МКТУ: *«обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; 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; прокат звукозаписей с записью тренингов; публикация интерактивная книг и периодики; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]»*. Данные услуги, в соответствии с письмом ФИПС от 14.06.2019 по заявке № 2018736745, однородны деятельности автошкол;

- ООО «АВТОЛЕДИ» использует фирменное наименование «АВТОЛЕДИ» с 08.07.2014 в силу регистрации юридического лица в отношении следующих видов экономической деятельности: деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; образование дошкольное; образование начальное общее; образование профессиональное среднее; образование дополнительное детей и взрослых; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; образование профессиональное дополнительное; деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;

- фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения;

- в соответствии с уведомлением от 28.03.2019 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2018736745 требованиям законодательства



обозначение «**АВТОЛЕДИ**» по заявке № 2018736745 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно признано сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 696021;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 696021 в отношении услуг 41 класса МКТУ препятствует использованию лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя однородных товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696021 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «АВТОЛЕДИ» по состоянию на 26.07.2019;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 696021;
- (3) копия уведомления от 28.03.2019 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2018736745 требованиям законодательства;
- (4) копия письма ФИПС от 14.06.2019 по заявке № 2018736745.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 30.09.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения с приложением экземпляра возражения. Данная корреспонденция была вручена адресату 14.10.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599337522460).

Вместе с тем правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, отзыв по его мотивам не представил.

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

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).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

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 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, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 41 Правил 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

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

Подача возражения осуществлена Обществом с ограниченным ответственностью «Автоледи», г. Севастополь, обладающим правом на фирменное наименование со словесным элементом «**АВТОЛЕДИ**» с 08.07.2014 (1).

Сходство наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком носит очевидный характер, поскольку сравниваемые средства индивидуализации включают одно и то же слово «**АВТОЛЕДИ**», выполненное буквами русского алфавита.

Вместе с тем положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса применяются при установлении однородности товаров (услуг), в отношении которых используются сопоставляемые средства индивидуализации.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют об осуществлении им деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной товарам/услугам, перечисленным в перечне регистрации.

Материалы (1) являются лишь подтверждением регистрации хозяйственного общества, намеренного осуществлять перечисленные в возражении виды деятельности. Факт осуществления лицом, подавшим возражение, какой-либо деятельности материалами возражения не проиллюстрирован.

Материалы (3) и (4) касаются делопроизводства по заявке № 2018736745, поданной лицом, подавшим возражение, содержат сведения об однородности услуг 41 класса МКТУ, указанных в данной заявке и в свидетельстве № 696021. Они не позволяют сделать вывод об однородности фактической деятельности лица, подавшего возражение, и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается употребления лицом, подавшим возражение, термина «коммерческое обозначение», то следует отметить, что под «коммерческим обозначением» понимается используемое для индивидуализации предприятия

обозначение, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление лицом для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (пункт 1 статьи 1539 Кодекса).

Для применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства товарного знака с коммерческим обозначением лицу, подавшему возражение, следовало доказать, что обозначение «АВТОЛЕДИ» использовалось им до 14.09.2017 для индивидуализации предприятия, производящего однородную продукцию (работы, услуги), в связи с чем стало известным в пределах определенной территории (статья 1539 Кодекса).

Никаких материалов, из которых усматривалось бы право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, охраняемое в Российской Федерации и возникшее ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, с возражением не представлено.

Таким образом, основания для признания оспариваемого товарного знака «АВТОЛЕДИ» несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса у коллегии отсутствуют.

Коллегия отмечает, что положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, касающиеся столкновения прав на разные средства индивидуализации, предусматривают преимущественное право средства индивидуализации, возникшего ранее, в случае вероятности введения в заблуждение потребителей и/или контрагентов. Без осуществления фактической деятельности риск введения в заблуждение потребителей и/или контрагентов отсутствует.

Понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер. «Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком...» (см. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко

С.А. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - М.: ФИПС, 2003).

В связи с этим при оспаривании правовой охраны по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса лицу, подавшему возражение, надлежало доказать утверждение о наличии у потребителей ошибочного суждения, касающегося товаров/услуг или производителя товаров/услуг, маркированных оспариваемым обозначением.

Поскольку факт осуществления лицом, подавшим возражение, какой-либо деятельности с использованием спорного (сходного с ним) обозначения не подтвержден материалами возражения, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации также и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, несоответствие оспариваемого товарного «**АВТОЛЕДИ**» требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ материалами возражения не доказано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 696021.