

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2024, поданное ООО «МИК-2000», Московская обл., г. Наро-Фоминск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №791598 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (03.10.2019) заявки №2019749629, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.01.2021 за № 791598 на имя Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2024, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 791598 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- товарный знак №791598 является сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, а именно, Общество с ограниченной ответственностью «МИК-2000»;

- организация была основана в 2000 году и активно работает по сегодняшний день, о чем свидетельствуют приложенные документы. ООО «МИК-2000» с самого ее основания занимается в том числе, осуществлением образовательной деятельности, подготовкой водителей транспортных средств. У организации есть филиалы в иных городах, созданные в 2006 году и оказывающие аналогичные услуги по обучению водителей;

- предоставление информации о деятельности ООО «МИК-2000», осуществляется в том числе, при помощи сети Интернет, в том числе, посредством сайта (mik2000.ru);

- приложенные к настоящему возражению документы, как уставы, приказы, решения, лицензии, договоры, списки групп по годам, свидетельствуют о непрерывной деятельности организации;



- лицом, подавшим возражение, подана заявка « №2023810453 в отношении услуг 41 класса МКТУ. »

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 791598 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
2. Дополнительные материалы.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 14.10.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт существования юридического лица и наличия информации о его общей правоспособности в Едином государственном реестре юридических лиц не свидетельствует о наличии у него статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку для определенного перечня товаров и услуг;

- в России по данным сайта ФНС зарегистрировано более двух тысяч юридических лиц, фирменное наименование которых включает слово «МИК». Среди них есть юридические лица, зарегистрированные ранее, чем лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение не приводит аргументацию, а также фактические материалы, доказывающие введение потребителя в заблуждение;

- при решении вопроса об однородности услуг, оказываемых ООО «МИК-2000» и обладателем прав на оспариваемый товарный знак ООО «МИК-Экспертиза» необходимо учитывать, что указанные юридические лица осуществляют различную деятельность на разных товарных рынках и оказываемые ими услуги не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику;

- ООО «МИК -Экспертиза» не осуществляет и никогда не осуществляло деятельности по предоставлению услуг автошкол и деятельности по техническом обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражение и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 791598.

К отзыву приложены:

3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «МИК»;
4. Свидетельства об аккредитации 27.03.2023г.

Лицо, подавшее возражение, уведомленное надлежащим образом о заседаниях по рассмотрению возражения, состоявшихся 23.10.2024 и 19.11.2024 на самих

заседаниях отсутствовал, вместе с тем, неявка сторон спора, не является препятствием для проведения заседания согласно пункту 41 Правил.

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

С учетом даты (03.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

Как следует из требований 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.

Согласно пункту 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №791598 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «МИК-2000», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ. Также лицом, подавшим возражение, была



подана заявка «

» №2023810453 в отношении услуг 41 класса

МКТУ. Указанное позволяет признать ООО «МИК» заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения земного шара и слова «МИК», выполненного заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает ранним правом на фирменное наименование, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; 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 и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; 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]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты».*

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Следует отметить, что в комбинированных знаках основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы, поскольку именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителя и они легче запоминаются.

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования

«МИК-2000» лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака «» показал их сходство, обусловленное фонетическим и семантическим (где: слово «МИК» имеет множество значений, может быть воспринято и как аббревиатура от Маркетинг и консалтинг, Международный ипотечный клуб и др., см. <https://academic.ru/> Словарь сокращений и аббревиатур, а также как морской термин - рукоятка, коромысло судовой ручной помпы см. Морской словарь, Самойлов К. И., Толковый словарь Даля) тождеством словесных элементов «МИК», что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что одного совпадения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, недостаточно для установления несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Так, материалами возражения должна быть доказана фактическая деятельность, то есть оказание услуг на территории Российской Федерации под рассматриваемым фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака

Право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, ООО «МИК-2000», согласно сведениям из ЕГРЮЛ, возникло 11.03.2003, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.10.2019). Основным видом деятельности общества на основании данных ОКВЭД (45.20) является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В качестве дополнительных видов деятельности, в том числе, указаны (85.42) образование профессиональное дополнительное, (85.42.1) деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы [2]: скриншот сайта «mik2000.ru»; устав ООО «МИК-2000»; Решение №1 учредителя общества; Лицензии от 31.05.2000, 13.05.2003, 01.07.2016 на образовательную деятельность по программам дополнительного образования; приказы №№1, 2, 4, 21 об открытии группы по подготовке водителей; Санитарно-эпидемиологические заключения от 06.05.2003, 23.01.2007; Договор на аренду нежилых помещений от 15.12.2006; Положение о филиале ООО «МИК-2000» в Московской области, Нарофоминском районе, п. Селятино; Устав (новая редакция от 2006г.); Письма начальнику ГАИ Наро-Фоминского УВД о создании учебных групп; Договоры аренды площадки (автодром) от 01.06.2010, 07.09.2014; Заключения Государственной инспекции безопасности дорожного движения от 30.06.2010 и 28.04.2022; Приказ о приеме работника на работу 01.06.2010; Сертификат о владении доменом; Акт №07/024/2011 Управления государственного автодорожного надзора по Московской области; Устав от 2014г.; Договор аренда нежилого помещения от 01.08.2018; Договоры аренды от 07.05.2019, 25.12.2013, 21.05.2021, 22.03.2022, 14.02.2023, 16.04.2024; Решение единственного участника ООО «МИК-2000» от 16.03.2003; Счета фактуры об оказании услуги хостинга и продление домена; Приказы об открытых группах; Свидетельство о государственной регистрации права; Решение Администрации Наро-Фоминского административного округа о присвоении адреса объектам;

Анализ вышеуказанных документов показал, что они в большинстве своем, касаются подготовительной документации для ведения хозяйственной деятельности

предприятия лица, подавшего возражение, на территории Наро-Фоминского административного округа.

В материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о ведении фактической деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства деятельности лица, подавшего возражения, по оказанию услуг на территории Российской Федерации (договоры на оказание образовательных услуг и подтверждение их оплаты) до даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.10.2019), которые можно было бы соотнести с оспариваемыми услугами 41 класса МКТУ.

Исходя из приведенного анализа, квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, установлены быть не могут, что свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №791598 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Из вышеизложенного анализа следует, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака не доказано фактическое использование сходного обозначения, в отношении услуг автошкол, которые являются однородными оспариваемым услугам 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, одного сходства фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком недостаточно. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о

возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 791598.