

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 30.08.2019. Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ФИТНЕС ДОМ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730394, при этом установлено следующее.

Заявка №2017730394 на регистрацию комбинированного обозначения

«  »

была подана на имя заявителя 27.07.2017 в отношении услуг 36, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 17.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730394. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «PILATES» («Pilates» - в переводе с английского языка на русский – пилатес - система физических упражнений (методики фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом. Изначально комплекс предназначался для реабилитации после травм, укрепления мышц пресса и спины, улучшения осанки, позвоночника и для поддержания хорошего самочувствия. Сегодня пилатес это серия упражнений для увеличения прочности тела, развития мышц, улучшения осанки, баланса и координации. Каждое упражнение выполняется с особым вниманием к правильной технике дыхания и контролю брюшных мышц. Это помогает выполнять движения с максимальной мощностью и эффективностью. Пилатес удлиняет и укрепляет мышцы, улучшает мышечную эластичность и подвижность суставов / см. Интернет сайты <https://dic.academic.ru>, <https://translate.yandex.ru>, <http://www.translate.ru>, <http://goodlooker.ru/pilates.html>, <http://medvoice.ru/pilates> и др.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 41, 44 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «MORE» [1], зарегистрированным на имя Кузнецова Александра Евгеньевича, 426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 8, кв. 5, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ (свидетельство № 595030, с приоритетом от 17.04.2015, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- с товарным знаком «MORE» [2], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Море», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, литер А, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельство №432426, с приоритетом от 23.12.2008, срок действия регистрации продлен до 23.12.2028, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- с товарным знаком «More» [3], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Море Трэвел», 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского/К.Маркса, д. 54/20, корп. «А», оф. 201, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельство №310398, с приоритетом от 25.04.2005, срок действия регистрации продлен до 25.04.2025, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- с товарным знаком «ПИЛАТЕС» [4], зарегистрированным на имя Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «ПИЛАТЕС ИНСТИТУТ», 109028, Москва, ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1, в отношении однородных услуг 41, 44 классов МКТУ (свидетельство №264383, с приоритетом от 19.03.2003, срок действия регистрации продлен до 19.03.2023, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень услуг 41 класса МКТУ следующим образом: «анализ данных и результатов тестов на уровень подготовки, для третьих лиц; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес тренировки); подготовка тренеров, в том числе по пилатесу; подготовка текстов для публикации в форме буклетов и руководств в области программ по питанию и контролю за весом; предоставление информации в области физических упражнений через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физической подготовки через вебсайт онлайн; предоставление информации об упражнениях и фитнесе через веб-сайт; предоставление помещений и оборудования для физических упражнений и физической подготовки; проведение занятий по пилатесу: проведение фитнес-классов; спортивная тренировка; услуги гимнастических залов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги, касающиеся физических тренировок; услуги фитнес клубов и тренажерных залов»;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию

товарного знака по заявке №2017730394 в отношении указанных выше позиций 41 класса МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-4];

- заявитель считает, что в порядке п. 6 ст. 1483 Кодекса Российской Федерации отсутствуют основания, препятствующие в частичной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017730394, в отношении ограниченного перечня позиций 41 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.08.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от 01.12.2018 на регистрацию товарного знака по заявке №2017730394 в отношении части услуг 41 класса МКТУ от правообладателя товарного знака по свидетельству №432426 [2];

- письмо-согласие от 01.12.2018 на регистрацию товарного знака по заявке №2017730394 в отношении части услуг 41 класса МКТУ от правообладателя товарного знака по свидетельству №310398 [3];

- письмо-согласие от 01.12.2018 на регистрацию товарного знака по заявке №2017730394 в отношении части услуг 41 класса МКТУ от правообладателя товарного знака по свидетельству №264383 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.07.2017) заявки №2017730394 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров и услуг, в том числе, в рекламе товаров и услуг их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в

подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

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.

Заявленное обозначение «» является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017730394, испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, а именно: «анализ данных и результатов тестов на уровень подготовки, для третьих лиц; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес тренировки); подготовка тренеров, в том числе по пилатесу; подготовка текстов для публикации в форме буклетов и руководств в области программ по питанию и контролю за весом; предоставление информации в области физических упражнений через веб-сайт онлайн; предоставление информации в области физической подготовки через вебсайт онлайн; предоставление информации об упражнениях и фитнесе через веб-сайт; предоставление помещений и оборудования для физических упражнений и физической подготовки; проведение занятий по пилатесу: проведение фитнес-классов; спортивная тренировка; услуги гимнастических залов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги, касающиеся физических тренировок; услуги фитнес клубов и тренажерных залов».



Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее:

Словесный элемент «pilates» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означает «пилатес» - система физических упражнений, разработанная Йозефом Пилатесом. (см. <https://translate.yandex.ru>), то есть, данное слово содержится в словарях и

имеет самостоятельное семантическое значение – является характеристикой заявленных услуг, указывает на их назначение.

С учетом семантики словесного элемента «pilates», коллегия приходит к выводу о том, что данный словесный элемент указывает на вид и назначение заявленных услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Неохраноспособность словесного элемента «pilates» заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В заключении по результатам экспертизы в отношении услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки « MORE» [2] по свидетельству №432426, товарный знак «» [3] по свидетельству №310398, товарный знак «ПИЛАТЕС» [4] по свидетельству №264383. Сходство обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «more», входящих в их состав, что заявителем не отрицается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.12.2019. К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия правообладателей вышеуказанных противопоставленных товарных знаков [2-4] на регистрацию товарного знака по заявке №2017730394 на имя заявителя в отношении вышеуказанного ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.



Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-4] не тождественны заявленному обозначению, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, кроме того коллегия не имеет сведений о широкой известности данных знаков.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-4], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «ПИЛАТЕС» [4] по свидетельству №264383 не влияет на признание словесного элемента «pilates» неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несмотря на сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] на основании сходства доминирующих словесных элементов, товарный знак по свидетельству №595030 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку заявителем в возражении был ограничен объём притязаний только услугами 41 класса МКТУ, которые отсутствуют в перечне услуг противопоставленной регистрации [1].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2019, отменить решение Роспатента от 17.12.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730394.**