


**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Лукьяновым А.С., Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022779303, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022779303, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 25, 28, 32, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.12.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, части товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Фитнес». В отношении остальных заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ и части товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ в государственной регистрации было отказано (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФИТНЕС» (комплекс спортивных программ оздоровительного характера, основанный на использовании разнообразных упражнений: аэробики (см. АЭРОБИКА), шейпинга (см. ШЕЙПИНГ), танцевальных движений, элементов гимнастики, боевых искусств и психотренинга, см. <https://dic.academic.ru/>), в отношении заявленных товаров и услуг 25, 28, 41 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их вид и назначение, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ВАУ», зарегистрированным под № 893215 (приоритет от 02.02.21) на Зоткина Владимира Анатольевича, 425221, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п. Вознесенский, ул. Вишневая, 2а, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ВАУ», зарегистрированным под № 642155 (приоритет от 24.11.2016) на Общество с ограниченной ответственностью "ЭВРИКА", 630008, г.Новосибирск, ул.Карла Либкнехта, 125, в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 28, 41 классов МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесными элементами «ФИТНЕС», «FITNESS»: св-во №653178 (с приоритетом от 08.12.16), св-во № 661927 (с приоритетом от 08.12.16), м.р. №418302 (с приоритетом от 20.10.95), м.р. № 1369122 (с конвенционным приоритетом от 04.04.17), м.р. № 1584369 (с конвенционным приоритетом от 17.11.20), м.р. № 1582943 (с конвенционным приоритетом от 17.11.20), зарегистрированных на Сосьете Де Продюи Нестле С.А., 1800, Веве, Швейцария, в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 32 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 893215 содержат словесный элемент «вау», который представляет собой междометие и выражает удивление и восторг, вместе с тем, смысл заявленного обозначения сводится к

восхищению фитнесом, то есть фитнес-центром или здоровым образом жизни, значение противопоставленного товарного знака заключается в восхищении каким-либо проектом;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по смыслу заложенных в них идей и понятий, а, следовательно, не являются сходными по семантическому признаку сходства;

- общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений абсолютно различно, так как заявленное обозначение выполнено в цвете (оранжевый, синий, белый), оригинальным шрифтом, а противопоставленный товарный знак – стандартным шрифтом черного цвета, кроме того, из-за различия вторых слов в сравниваемых обозначения («фитнес» и «project»), визуальное восприятие сравниваемых обозначений существенно различается;

- сказанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по графическому признаку сходства;

- фонетически сопоставляемые обозначения отличаются за счет различия вторых слов в сравниваемых обозначениях, словесные элементы не совпадают по количеству звуков, согласных и гласных букв, имеют разную фонетическую длину;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 893215 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров, связанных с линзами, препаратами для чистки контактных линз, растворами для контактных линз, в то время как заявленное обозначение подано в отношении широкого перечня товаров, которые, преимущественно, относятся к спортивному питанию, биологическим добавкам и лечебной косметике;

- очевидно, что анализируемые товары не являются однородными;

- заявленные товары, относящиеся к добавкам пищевым из протеина, питанию детскому не являются однородными с товарами «растворы для контактных линз», поскольку имеют разный круг потребителей, разное назначение, реализуются в разных местах;

- заявленное обозначение и серия товарных знаков со словом «Фитнес», зарегистрированных на имя Сосьете Де Продюи Нестле С.А., не являются сходными, поскольку присутствуют различия по виду шрифта, графическому написанию, алфавиту, цвету словесных элементов;

- поскольку заявленное обозначение отличается по составу элементов от противопоставленных товарных знаков (в частности, присутствует слово «вау»), то, очевидно, что обозначения будут читаться и звучать по-разному, что свидетельствует об отсутствии их звукового сходства;

- по смысловому признаку сходства сравниваемые обозначения также отличаются, поскольку наличие слова «вау» с восклицательным знаком придает заявленному обозначению дополнительную экспрессию, что существенно отличает его от противопоставленных товарных знаков;

- дополнительно следует отметить, что Роспатентом было зарегистрировано множество товарных знаков со словом «Фитнес» в отношении товаров 32 класса МКТУ – например, товарные знаки по свидетельствам №№772823, 578972, 624357, 666866 и иные;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы о том, что слово «фитнес» является неохраняемым, поскольку в заявленном обозначении слово «вау!» является связанным логически и грамматически со словом «фитнес», и очевидно, что заявитель не будет использовать обозначение по частям, особенно часть со словом «фитнес», так как она не индивидуализирует товары и услуги заявителя;

- практика Роспатента подтверждает довод о том, что во многих товарных знаках слово «фитнес» является охраняемым;

- заявитель считает, что между двумя словами, одно из которых является междометием, как в заявленном обозначении слово «ВАУ!», не может не существовать смысловой связи, так как смысл всего обозначения сводится к восхищению фитнесом;

- в связи с изложенным заявитель просит провести экспертизу заявленного обозначения как единого, целого и неделимого словосочетания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ, оставив в силе правовую охрану заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 25, 28 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2022) поступления заявки №2022779303 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 (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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке



№2022779303 является комбинированным «», содержащим в своем составе в верхней части композиции на белом фоне буквы "В" и "У", выполненные оригинальным шрифтом синего цвета буквами русского алфавита, между которыми изображена стилизованная буква "А", которая представляет собой треугольник и трапецию оранжевого цвета, расположенные внутри треугольника белого цвета. Верхняя часть композиции образует предложение "ВАУ!", которое завершает восклицательный знак, выполненный оранжевым цветом. В нижней части композиции расположено слово "ФИТНЕС", выполненное стандартным шрифтом синего цвета буквами русского алфавита.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основными индивидуализирующими элементами в нем являются словесные элементы «ВАУ» и «ФИТНЕС», поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель и они легче запоминаются.

Следует отметить, что в заявленном обозначении оба указанных словесных элемента расположены на разных строках, имеют отличные друг от друга смысловые значения, являются независимыми, следовательно, в соответствии с нормативными документами могут рассматриваться экспертизой по отдельности.

Таким образом, коллегией было установлено, что в соответствии с общедоступным справочным изданием (<https://ru.wikipedia.org/>) словесный элемент «ФИТНЕС» (фитнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — вид физической активности, направленный на поддержание хорошей физической формы, достигаемой за счёт сбалансированного


питания, отдыха, физических нагрузок. В более широком смысле — общая физическая пригодность организма человека для определённого вида физической деятельности.

Учитывая смысловое значение заявленного словесного элемента «ФИТНЕС», оно в отношении заявленных товаров, которые могут применяться при занятии фитнесом или для занятий фитнесом, а также заявленных услуг, применяемых в области обучения фитнесом, проведения фитнес - тренировок, проката фитнес – оборудования, не обладает различительной способностью, указывает на сферу деятельности заявителя, на назначение данных товаров и услуг, поэтому является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №893215 представляет



собой словесное обозначение «», содержащее одно под другим словесные элементы «BAU» и «PROJECT», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесный элемент «PROJECT» является неохраняемым элементом обозначения, следовательно, индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «BAU». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №642155 представляет



собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит квадрат, на фоне которого расположена рамка, внутри которой размещены словесные элементы «BAU» и «МУЗЕЙ», между которыми находятся различные фигуры неопределенной формы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№653178, 661927, международным регистрациям №№418302, 1369122, 1584369, 1582943 представляют



собой словесные и комбинированные обозначения «Fitness», «Фитнесс», «NESTLÉ

FITNESS», «», «», «», образующие серию товарных знаков одного правообладателя, в состав которых входит основной индивидуализирующий словесный элемент «Fitness», «Фитнесс», выполненный буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ словесных элементов «ВАУ» и «ФИТНЕС» заявленного обозначения и основных индивидуализирующих словесных элементов «ВАУ», «Fitness», «Фитнесс» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сопоставительные элементы сравниваемых обозначений характеризуются высокой степенью сходства, поскольку имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение словесных элементов «ВАУ» и «ФИТНЕС» заявленного обозначения в состав словесных элементов «ВАУ», «Fitness», «Фитнесс» противопоставленных товарных знаков.

Сравниваемые словесные элементы обозначений имеют графические отличия, заключающиеся в исполнении изобразительных и словесных элементов. Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №893215, 653178, 661927, по международной регистрации №418302 являются словесными и выполнен без каких-либо графических проработок, в связи с чем, в данном случае, графический критерий сходства не является определяющим. Следует также отметить, что указанные визуальные отличия не снимают высокой степени фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и ассоциирование друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельству №№893215, международным регистрациям №№418302, 1369122, 1584369,1582943, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми понятиями «изделия фармацевтические, препараты медицинские, средства дезинфицирующие», следовательно, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические» и товары 32 класса МКТУ «напитки с фруктовым вкусом и напитки на фруктовой основе, газированная вода и другие безалкогольные напитки; напитки на основе молочных заквасок; напитки на основе солода; изотонические напитки; диетические и/или обогащенные питательными веществами напитки, включенные в этот класс; безалкогольные напитки, изготовленные из растительных ингредиентов; смузи; коктейли (напитки) и смузи на основе фруктов, овощей, молочных продуктов и/или семян; напитки растительного происхождения; напитки из орехов; растительные белковые напитки» противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1584369,1582943, 1369122, товары 32 класса МКТУ «минеральные воды и другие безалкогольные напитки, сиропы, экстракты и эссенции для приготовления безалкогольных напитков» противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 418302, товарам 32 класса МКТУ «вода питьевая без газа, вода питьевая сильногазированная, вода питьевая газированная, вода обработанная, вода родниковая, вода минеральная, включенная в 32 класс, вода со вкусовыми добавками; напитки со вкусом и на основе фруктов безалкогольные, вода содовая и другие безалкогольные напитки, входящие в 32 класс; сиропы для напитков, экстракты, эссенции и другие заготовки для изготовления безалкогольных напитков, за исключением эфирных масел; напитки на основе молочной сыворотки; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки солодовые безалкогольные; напитки изотонические» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№661927, 653178, являются однородными, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Заявленные товары 28 класса МКТУ «диски спортивные; мячи для игр», в отношении которых было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, и товары 28 класса МКТУ «мячи для игры, шары для игр; диски летающие [игрушки]; шарики для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №642155, являются однородными, так как относятся к товарам для спортивных игр, соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», в отношении которых было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, и услуги 41 класса МКТУ «составление программ встреч [развлечение]; развлечения; услуги музеев [презентация, выставки]; организация досуга; парки аттракционов; организация выставок с культурно-просветительной целью; представления театрализованные; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; шоу-программы; предоставление услуг игровых залов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №642155, являются однородными, так как относятся к услугам в области развлечений, обучения, воспитания, образования, досуга, соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют один круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров и услуг или при низкой степени однородности товаров и услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019

№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры регистраций иных товарных знаков, не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации, а кроме того, указанные товарные знаки имеют некие визуальные и смысловые отличия от заявленного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.12.2023.**