


**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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.10.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710390, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЗАРЯД студио", Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 09.06.2018 по заявке № 2018724251 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.05.2019 за № 710390. Товарный знак зарегистрирован на имя Мамедова Азер Закир оглы, 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Ромашина, 6, кв. 41 (далее –

правообладатель), в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 710390 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №710390;

- основной деятельностью ООО «ЗАРЯД СТУДИО» является оказание услуг фитнес-клубов, услуг спортивных тренировок, услуг физического развития, которая однородна услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку;

- ООО «ЗАРЯД СТУДИО» 09.09.2019 подана заявка №2019744771 на регистрацию комбинированного товарного знака «ZARYAD» в отношении товаров 27 и услуг 41 классов МКТУ, что подтверждает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710390.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710390 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 января 2016г.;

(2) Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЗАРЯД студио»;

(3) Выписка из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака №710390;

(4) Выписка ЕГРЮЛ в отношении ИП Мамедов Азер Закир оглы;

(5) Копия договора поставки №СТК10-0416 от 10 апреля 2016 , счет и платежный документ к нему;

(6) Копия договора №300516 от 30 мая 2016 г., и платежные поручения к нему;

(7) Копия договора поставки №5 от 25 мая 2016 года и платежное поручение к нему;

(8) Копии кассовых чеков №3 от 17.12.2017, №4 от 17.12.2017, №18 от 24.12.2017, №4 от 07.01.2018, №8 от 10.01.2018, №5 о т 13.01.2018, №6 от 25.02.2018; №1 от 26.02.2018, №4 от 27.02.2018;

(9) Выписка из Реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении заявки №2019744771.

На заседании коллегии 13.02.2020 поступил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование ООО «ЗАРЯД СТУДИО» не используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации услуг, поскольку на сайте организации используется логотип «ZARYAD CYCLE STUDIO», с которым потребитель ассоциирует услуги лица, подавшего возражение;

- поданная заявка на регистрацию товарного знака «ZARYAD» также не совпадает с фирменным наименованием;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают приобретение обозначением «ZARYAD» известности среди потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии 19.02.2020 заявлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное необходимостью предоставления дополнительных сведений, подтверждающих использование правообладателем в своей деятельности обозначения «ЗАРЯД».

Вместе с тем, правообладатель имел возможность представить такие документы к дате заседания коллегии, так как был заблаговременно уведомлен о дате ее

проведения. Однако с отзывом не представлено сведений о фактическом использовании правообладателем средства индивидуализации «ЗАРЯД» в его хозяйственной деятельности. Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу, что перенос сроков рассмотрения возражения приведет к затягиванию административного делопроизводства.

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

С учетом даты (09.06.2018) 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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 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 по свидетельству №710390 представляет собой



обозначение «», содержащее стилизованную надпись «ЗАРЯД», выполненную оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква «З» стилизована графически; словесные элементы «фитнес студия» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита; словесные элементы нанесены поверх фонового черного квадрата, в левой стороне которого изображены 5 горизонтальных отрезков красного цвета и стилизованная буква «З» между ними. Словесные элементы «ФИТНЕС СТУДИЯ» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак охраняется в следующих цветовых сочетаниях: дымчато-белый, темный синеvато-черный, оранжевая заря. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]».

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710390 оспаривается в отношении вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положением пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №710390 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с услугами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «ЗАРЯД СТУДИО» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1-2) право на фирменное наименование у ООО «ЗАРЯД СТУДИО» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.06.2018), а именно 25.01.2016.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав основной индивидуализирующий словесный элемент «ЗАРЯД», который является фонетически и семантически тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «ЗАРЯД». При этом наличие в составе оспариваемого товарного знака изобразительных элементов не оказывает влияние на восприятие товарного знака в целом, где доминирует основной сильный словесный элемент «ЗАРЯД».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО "ЗАРЯД СТУДИО" по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) деятельность в области спорта прочая (93.19). Дополнительными видами деятельности ООО "ЗАРЯД СТУДИО" являются, в том числе: деятельность спортивных объектов, деятельность физкультурно-оздоровительная (93.11, 96.04).

Лицо, подавшее возражение, представило договоры (5, 7), согласно которым оно под своим фирменным наименованием приобретало велотренажеры Tomahawk IC7 new в количестве 31 штуки, спортивное оборудование различных наименований в количестве 33 штук. Указанные договоры позволяют сделать коллегии вывод о подготовительной деятельности лица подавшего возражение, к оказанию услуг в области спорта.

Действительное оказание услуг лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием подтверждается кассовыми чеками (8) свидетельствующими о реализации абонементов на 10 тренировок, единичной тренировке по сайклингу, TRX, индивидуальных тренировок, абонементов на 5 тренировок.

Анализируя документы лица, подавшего возражение, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО "ЗАРЯД СТУДИЯ", по оказанию услуг индивидуальных тренировок и услуг спортивно-оздоровительного учреждения корреспондирует услугам 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации: *"клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]"*. Сравнимые виды услуг относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение (оздоровление организма, избавление от лишнего веса, тренировка мышечного корсета, развитие физических навыков) и условия оказания (спортивные учреждения, фитнес-клубы).

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность,

осуществляемая под фирменным наименованием, однородна вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше услуг несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710390 недействительным полностью.**