

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.01.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1015402, поданное компанией JFXD TRX ACQ LLC, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**TRX FISIO**» по заявке №2023801184 с приоритетом от 20.10.2023 зарегистрирован 16.04.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1015402 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) с указанием элемента «TRX» в качестве неохраняемого на имя Юндева Ивана Дмитриевича, 125581, Москва, ул. Ляпидевского, 18, кв. 76 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 16.04.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №8 за 2024 год.

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №1015402 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения, а также дополнений к нему, поступивших 06.05.2025, 07.05.2025, 12.05.2025, 14.05.2025, 11.06.2025, 18.06.2025, 20.08.2025,

22.08.2025, 08.09.2025, сводятся к способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 вызывать не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров, а также о допущенном при его регистрации нарушении исключительного права на товарный знак с более ранним приоритетом.

Как отмечается в возражении, компания JFXD TRX ACQ LLC обладает исключительным правом на знак «TRX» по международной регистрации №1067700, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ, относящихся к области спорта и являющимися однородными с товарами 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, при этом указанный товарный знак очевидным образом полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, что обуславливает сходство до степени смешения сравниваемых обозначений друг с другом, а диктамация этого элемента в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод об имеющемся сходстве знаком в целом. Компания JFXD TRX ACQ LLC обращает внимание, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 была осуществлена на имя Юндева И.Д. в отсутствие соответствующего письма-согласия, а, следовательно, ввиду имеющегося сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, а также полного включения в состав оспариваемого товарного знака в качестве элемента чужого товарного знака является незаконной.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, приводит сведения о том, что товарный знак «TRX» представляет собой название тренировочной системы, разработанной основателем компании JFXD TRX ACQ LLC – Рэнди Хетриком. Продукция под указанным обозначением появилась в 2004 году и с 2006 года вышла на международный уровень, а в 2012 году товарный знак «TRX» получил правовую охрану в Российской Федерации, на территории которой используется на основании лицензионного договора с ООО «ЛФР» при реализации линеек различного спортивного оборудования, сопровождаемого товарным знаком «TRX», и продвижения спортивных мероприятий, где позиционируется эта продукция. В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 размещает его на

спортивных товарах, являющихся аналогами продукции компании JFXD TRX ACQ LLC, в частности, на тренировочных петлях для функциональных тренировок, вводя потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В ходе рассмотрения возражения лицо, его подавшее, отметило, что дискламация спорного элемента «TRX» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, являющегося при этом зарегистрированным товарным знаком компании JFXD TRX ACQ LLC, нарушает принцип правовой определенности. В свою очередь предоставление правовой охраны противопоставленному знаку по международной регистрации №1067700 на территории Российской Федерации осуществлялось с учетом различительной способности обозначения «TRX» в качестве средства индивидуализации.

Лицо, подавшее возражение, представило информацию относительно деятельности своего лицензиата по защите исключительного права на товарный знак по международной регистрации №1067700 в различных судебных инстанциях, а также указало на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 в 2019 году проходил соответствующее обучение и является сертифицированным специалистом по работе с системой «TRX Suspension Training Course».

В своих дополнениях лицо, подавшее возражение, представило данные об истории возникновения тренировочной системы «TRX» и ее популяризации, в том числе, на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1015402 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации своих доводов лицами, подавшими возражение, были представлены следующие документы:

- (1) сведения с сайта ВОИС (WIPO) в отношении международной регистрации №1067700;
- (2) сведения с сайта Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №1015402;

- (3) сведения сервиса whois в отношении сайта trxtraining.ru;
- (4) распечатка сведений с сайта trxtraining.ru;
- (5) сведения о регистрации лицензионного договора РД02011;
- (6) сведения о трафике сервиса similarweb.com;
- (7) сведения с сайта sportmaster.ru;
- (8) результаты исследования шрифта обозначения «TRX FISIO» в сервисе определения шрифтов What Font Is с переводом;
- (9) результаты поиска в Google по обозначению «TRX»;
- (10) сведения Яндекс Вордстат о количестве поисковых запросов по обозначениям «TRX», «TRX FISIO» и «FISIO»;
- (11) распечатка страниц с youtube-видео легкоатлета Александра Легкова;
- (12) распечатка страницы Instagram российского марафонца Неделина Д.В.;
- (13) распечатка статьи с сайта worldclass.ru;
- (14) распечатка статьи с сайта sport-express.ru;
- (15) решения судов по искам ООО «ЛФР» о защите прав на товарный знак «TRX» по международной регистрации №1067700;
- (16) сертификат на имя Ивана Юндева, подтверждающий прохождение им в 2019 году Курса обучения «TRX»;
- (17) письменные объяснения компании JFXD TRX ACQ LLC по вопросу способности обозначения «TRX FISIO» вводить в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя с приложениями;
- (18) сведения о международной регистрации «TRX» и её правообладателе;
- (19) копия лицензионного договора от 02.02.2016;
- (20) сведения о регистрации лицензионного договора с ООО «ЛФР»;
- (21) сведения сервиса whois в отношении сайта trxtraining.ru;
- (22) сведения с сайта trxtraining.ru по состоянию на 27.09.2023;
- (23) статья «Подвесной тренинг» ru.wikipedia.org по состоянию на 10.09.2023;
- (24) статья научного журнала «APRIORI» от 2014 года;
- (25) сведения Яндекс Вордстат за 2023-2025 годы по запросу «TRX»;

- (26) сведения Яндекс Метрика за 2016-2022 годы в отношении сайта trxtraining.ru;
- (27) отзывы об оригинальной продукции «TRX» с фотографиями упаковки;
- (28) сведения сервиса whois в отношении сайта trxtraining.com;
- (29) информация с сайта ozon.ru о продавце Discover fitness (ООО «ЛФР»);
- (30) информация о количестве проданных товаров «TRX» на сайте ozon.ru;
- (31) страница ООО «ЛФР» на ресурсе Яндекс Дзен (dzen.ru);
- (32) сведения о сообществе «TRX Training Russia _ ВКонтакте»;
- (33) сведения о спортивных мероприятиях (воркшопах) «TRX ВКонтакте»;
- (34) официальная презентация «TRX»;
- (35) заявление вице-президента «TRX» от 24.07.2025;
- (36) вопросы потребителей о оригинальных товарах «TRX» на сайте ozon.ru;
- (37) отзывы потребителей на продукцию «TRX FISIO» на сайте ozon.ru;
- (38) информация с сайта fisio.ru;
- (39) перевод уведомлений Роспатента с французского языка относительно делопроизводства относительно международной регистрации №1067700;
- (40) распечатка страницы сайта cyberleninka.ru;
- (41) распечатка сайта apriori-journal.ru от 17.04.2017.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам 24.03.2025, а также дополнения к нему, представленные в процессе рассмотрения возражения в корреспонденции от 13.05.2025, 23.06.2025, 27.06.2025, 03.09.2025, 04.09.2025.

Исходя из доводов отзыва, правообладатель не усматривает наличия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1015402 и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1067700 ввиду их семантических, фонетических и визуальных отличий, а также обращает внимание на то, что присутствующий в составе сравниваемых товарных знаков элемент «TRX», состоящий из трех согласных букв, не имеющих словесного характера и оригинальной графической проработки, не

обладает различительной способностью, т.е. изначально является неохраноспособным и не может рассматриваться в качестве доминирующего элемента, в то время как оценка сходства знаков производится в первую очередь под воздействием их доминирующих элементов.

Правообладатель сообщает, что является обладателем серии товарных знаков, объединенной элементом «FISIO», в которую помимо товарного знака по

свидетельству №1015402 входит товарный знак «» по свидетельству №844339, осуществляет активную предпринимательскую деятельность для продвижения своего бренда, сотрудничая с различными лицами в области блогосферы и торговыми Интернет-площадками, в том числе с 2022 года реализует продукцию посредством своего сайта <https://fisio.ru>, информирует о ней потребителей через социальные сети, мобильное приложение и средства массовой информации, является спонсором и участником различных мероприятий в области физической культуры. Благодаря активному использованию старшего товарного знака правообладателя по свидетельству №844339, элемент которого «FISIO» входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 в качестве доминирующего, исключается его ассоциирование с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1067700 за счет неохраноспособного элемента «TRX», а мнение лица, подавшего возражение, на этот счет носит декларативный характер.

Помимо указанного правообладатель выражает мнение относительно общеупотребимости буквосочетания «TRX», означающего словосочетание «Total Body Resistance» со значением «упражнения на общее сопротивление тела», поскольку данный элемент используется широким кругом лиц для сопровождения однородной продукции в области функционального тренинга.

Наличие примеров судебных исков о незаконном использовании противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1067700, инициированных лицензиатом лица, подавшего возражение, в 2019 – 2021 годах, не относится к существу спора, а, кроме того, отсутствуют сведения о каких-либо

запретах со стороны лица, подавшего возражение, к третьим лицам на использование спорного элемента «TRX» в иные периоды времени. Также правообладатель считает не относящимся к существу спора факт наличия у него сертификата о прохождении курса обучения у лица, подавшего возражение.

Правообладатель критически оценивает представленные лицом, подавшим возражение, документы об известности российскому потребителю обозначения «TRX» в качестве средства индивидуализации спортивной продукции компании JFXD TRX ACQ LLC, в том числе, и принимая во внимание деятельность ее российского лицензиата, а также частоту запросов спорного элемента потребителями в сети Интернет. Правообладатель полагает, что упоминание в русскоязычном сегменте сети Интернет имени Рэнди Хетрика в качестве автора системы функционального тренинга «TRX» само по себе не порождает в сознании потребителя представления о принадлежности противопоставленного товарного знака ни его первоначальному владельцу, ни лицу, подавшему возражение, ни его лицензиату, а лишь свидетельствует об информированности потребителя относительно истории создания функциональной тренировки «TRX» американским военным без привязки к какому-либо конкретному производителю товаров и услуг.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №1015402 в силе.

Отзыв правообладателя и дополнения к нему сопровождают следующие документы (в копиях):

- (42) сведения о товарных знаках правообладателя «**FISIO**» по свидетельству №844339 и «**TRX FISIO**» по свидетельству №1015402;
- (43) публикации блогеров в социальных сетях;
- (44) скриншот с сайта «WAYBACKMACHINE» о дате начала функционирования официального сайта «FISIO»;
- (45) данные «МЕТРИКИ» о посещаемости сайтов;
- (46) скриншоты магазинов «FISIO» на маркетплейсах;

- (47) скриншоты официальной группы «FISIO» в социальной сети «ВКонтакте»;
- (48) скриншоты официального блога «FISIO» на портале «Дзен»;
- (49) скриншоты официального канала «FISIO» в мессенджере «Telegram»;
- (50) скриншоты официальной страницы «FISIORU» в социальной сети «Instagram¹»;
- (51) скриншот SHARE.CLEANSHOT;
- (52) скриншот с официального канала департамента культуры города Москвы в мессенджере «Telegram» о проведении мастер-класса «FISIO»;
- (53) скриншот с официального канала департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы «Предпринимай!» в мессенджере «Telegram»;
- (54) скриншот с официального канала «МВМ.MOS | Малый бизнес Москвы» в мессенджере «Telegram»;
- (55) сведения о правообладателе как участнике московского инновационного кластера;
- (56) спонсорство мероприятия в Лужниках;
- (57) акт, подписанный Юндевым И.Д. и АНО «МЭЦ», о размещении наружной рекламы в городе Москве;
- (58) скриншоты браузеров «FISIO»;
- (59) свидетельства «РЕГРУ»;
- (60) скриншоты браузеров «TRX»;
- (61) таблица с анализом ссылок лица, подавшего возражение;
- (62) статья онлайн фитнес-платформы «Fitmost» с графиком тренировок;
- (63) скриншоты сайта <https://athletechnews.com/> с сайта WAYBACK Machine;
- (64) скриншоты сайта <https://www.trxtraining.com/> с сайта WAYBACK Machine;
- (65) скриншоты статьи «Использование функциональных петель «TRX» в лечебной физкультуре у больных поясничным остеохондрозом» с сайта «Киберленинка»;

¹ Instagram принадлежит компании Meta Platform Inc., которая признана экстремистской организацией на основании решения Тверского районного суда г. Москвы (дело №02-2473/2022), и ее продукты запрещены на территории Российской Федерации.

- (66) статья «Функциональные петли TRX (обзорная статья)» от 16.06.2013;
- (67) статья «Что такое TRX-петли и их польза» от 10.01.2020;
- (68) статья «TRX-тренировка: что это, кому подходит, комплексы упражнений для мужчин и женщин» от 14.11.2023;
- (69) отзыв «Тренировочные петли TRX - TRX заменил нам спортзал, подробные фото, какой лучше выбрать» от 15.11.2017;
- (70) статья «Чудо-петли: что такое тренажер TRX и чем он полезен» от 16.08.2023;
- (71) предложение к продаже петель различных производителей на сайтах;
- (72) данные с сервиса Яндекс Вордстат;
- (73) запросы с сервиса Яндекс Вордстат;
- (74) данные о посещаемости сайтов «FISIO»;
- (75) скриншоты с сайта «Куписпорт»;
- (76) скриншоты о статистике продаж петель «FISIO»;
- (77) скриншоты социальный сетей лица, подавшего возражение;
- (78) сведения о презентации;
- (79) скриншот канала «FISIO» на платформе YOUTUBE;
- (80) статьи на сайте «FISIO»;
- (81) информация о воркшопах «FISIO».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (20.10.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 правовая база для оценки его оханоспособности включает в себя 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).

Согласно положению 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.

Исходя из пункта 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 требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом отдельном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Необходимо отметить, что подача настоящего возражения инициирована компанией JFXD TRX ACQ LLC, являющейся правообладателем товарного знака «TRX» по международной регистрации №1067700 с более ранним приоритетом от 01.02.2011, чем у оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402. По мнению лица, подавшего возражение, одновременное присутствие оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в гражданском обороте приводит к их смешению в глазах потребителя и возникновению не соответствующих действительности представлений об источнике их происхождения.

Названные обстоятельства позволяют признать компанию JFXD TRX ACQ LLC заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1015402 лицом.

Что касается приведенных в возражении доводов о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №1015402 носят недобросовестный характер, то они также не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела. Установление факта недобросовестной конкуренции стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

В части существа поданного возражения, мотивированного доводами о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 требованиям пунктов 3, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**TRX FISIO**» по свидетельству №1015402 с приоритетом от 20.10.2023 включает в свой состав элементы «TRX» и «FISIO», выполненные буквами латинского алфавита жирным наклонным шрифтом. Элемент «TRX» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1015402 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, а именно: *автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; багры рыболовные; бассейны [изделия игровые]; батуты;*

безделушки для вечеринок; билеты лотерейные со стираемым слоем; бирки для сумок для гольфа; блоки стартовые спортивные; боди-борды; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды балансировочные [игрушки]; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; вентиляторы охлаждения внешние для игровых консолей; вершины рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гирокопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины; голубки из глины [мишени]; груши боксерские; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральных костей; жилеты для плавания; жилеты утяжеленные для физических тренировок; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; инструменты музыкальные игрушечные; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленя [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек;

конусы маркировочные для спорта; конфетти; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; кости игральные; костюмы для электростимуляции мышц для спортивных тренировок; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для ruletka вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; куклы шарнирные; ласты для дайвинга; ласты для плавания; ласты для подводного плавания; ласты для рук; ленты для художественной гимнастики; ленты противоскользящие для ракеток; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; лыжи роликовые; маджонг; макеты [игрушки]; манки для охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игр; наживки искусственные для рыбалки; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; наряды; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; обвязки альпинистские; обручи для тренировок со встроенным измерительными датчиками; одежда для кукол; оружие фехтовальное; пазлы; палатки игровые; палки для роликовых лыж; палки лыжные; палочки для мажореток; палочки-браслеты светящиеся в качестве игрушек для вечеринок; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки перепончатые для плавания; перчатки фехтовальные; песочницы для детских площадок; пиньи; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; пояса клейкие тренировочные для

электрической стимуляции мышц живота; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые; приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья пейнтбольные [спортивное снаряжение]; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сани для скелетона; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скейтборды; скретч-карты для лотерей; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральных костей; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тарелки глиняные [мишени]; тобогганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трикtrak; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга; утяжелители для тренировок; фигуруки [игрушки]; фигуруки персонажей; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки ручные [игрушки-трещотки]; хлопушки-сюрпризы

[рождественские крекеры]; чехлы специальные для досок для серфинга; чехлы специальные для лыж; шарики для игр; шары бильярдные; шары воздушные для праздников; шары для боулинга; шары для игры в буль; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры].

В свою очередь компания JFXD TRX ACQ LLC является правообладателем товарного знака по международной регистрации №1067700 с приоритетом от 09.11.2018, включающим единственный элемент «TRX». Следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации данному обозначению предоставлялась с учетом вывода о его соответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса (приложения 18, 39). Первоначальным правообладателем данного товарного знака являлась компания Fitness Anywhere, Inc. На территории Российской Федерации правом использования товарного знака по международной регистрации обладает ООО «ЛФР» на основании зарегистрированного Роспатентом договора от 28.06.2016 №РД0201119 (приложения 5, 19, 20).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1067700 действует в отношении товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ, связанных со спортивной сферой деятельности, а именно:

09 класс МКТУ - *digital materials, namely, online, streaming, and downloadable media files featuring physical education, exercise, fitness information and instruction; DVDs featuring physical education, exercise, fitness information and instruction; pre-recorded DVDs featuring physical education, exercise, fitness information and instruction / цифровые материалы, а именно онлайн, потоковые и загружаемые медиафайлы, содержащие информацию и инструкции по физическому воспитанию, упражнениям, фитнесу; DVD-диски с информацией и инструкциями по физическому воспитанию, упражнениям, фитнесу; предварительно записанные DVD-диски с информацией и инструкциями по физическому воспитанию, упражнениям, фитнесу;*

28 класс МКТУ - *manually operated multipurpose exercise, fitness, and sporting equipment* / многофункциональное оборудование для упражнений, фитнеса и спорта с ручным управлением;

41 класс МКТУ - *physical fitness conditioning classes; physical fitness consultation; physical fitness instruction; physical education services* / занятия по физической подготовке; консультации по физической подготовке; инструктаж по физической подготовке; услуги по физическому воспитанию.

При сопоставительном анализе сравниваемый товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности

потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых товарных знаков по свидетельству №1015402 и международной регистрации №1067700 показало, что они включают в свой состав товары и услуги, которые относятся к области спорта и физической культуры, в частности, в перечнях товаров 28 класса МКТУ присутствуют позиции, которые непосредственно представляют собой такую категорию товаров как оборудование для спорта и фитнеса, т.е. как различные спортивные снаряды и приспособления общего назначения, так и специализированный инвентарь для конкретных видов спорта. Сопоставляемые товары характеризуются одинаковым назначением – занятие спортом, характеризуются одним и тем же кругом потребителей – спортсмены и лица, занимающиеся физической культурой, имеют одинаковые каналы реализации – спортивные магазины и торговые площадки. Данные обстоятельства обуславливают вывод о совместной встречаемости сопоставляемых товаров 28 класса МКТУ в гражданском обороте, а, следовательно, можно говорить о высокой степени однородности всех товаров 28 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1067700 с такими товарами 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 как «батуты; бирки для сумок для гольфа; блоки стартовые спортивные; боди-борды; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; голубки из глины [мишени]; груши боксерские; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; жилеты утяжеленные для физических тренировок; жумары [альпинистское снаряжение]; изделия надувные для плавания в бассейне; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; качели для йоги; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; конусы маркировочные для спорта; коньки ледовые;

коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; костюмы для электростимуляции мышц для спортивных тренировок; крепления для лыж; для рук; ленты для художественной гимнастики; ленты противоскользящие для ракеток; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; лыжи роликовые; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мишиени; мишиени электронные; мячи для игр; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; обвязки альпинистские; обручи для тренировок со встроенным измерительными датчиками; оружие фехтовальное; палки для роликовых лыж; палки лыжные; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки перепончатые для плавания; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; пояса для плавания; пояса клейкие тренировочные для электрической стимуляции мышц живота; пояса тренировочные для талии; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья пейнтбольные [спортивное снаряжение]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сани для скелетона; сетки спортивные; сетки теннисные; скейтборды; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тарелки глиняные [мишиени]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; утяжелители для тренировок; чехлы специальные для досок для серфинга; чехлы специальные для лыж; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные] для прыжков;

ицитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]».

Иные товары 28 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, представляют собой разнообразные виды игр и игрушек, товары для рыболовов, которые не ассоциируются с товарами противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1015402, предназначенными для занятий фитнесом, спортом и развитием физической культуры, вследствие чего, приведенный в возражении довод об однородности этих товаров в этой части представляется неверным.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков «**TRX FISIO**» и «TRX» показал, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки содержат в своем составе спорные буквенные элементы «TRX».

Коллегия приняла во внимание довод правообладателя о том, что наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «FISIO», являющегося также единственным элементом зарегистрированного на имя правообладателя

товарного знака «**fisio**» по свидетельству №844339, приводит, по его мнению, к фонетическим, семантическим и графическим различиям оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельству №1015402 и международной регистрации №1067700 и исключают их смешения друг с другом.

Между тем, в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 элементы «TRX» и «FISIO», являясь фантазийными, не образуют устойчивой лексической и грамматической конструкции, воспринимаются в качестве самостоятельных элементов, при этом занимающих равнозначное положение и формирующими восприятие знака в целом. Необходимо также отметить, что в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 спорный элемент «TRX» занимает первоначальное положение, за счет чего акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Исходя из материалов дела, элемент «TRX» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1067700, хоть и является выдуманным, тем

не менее, позиционируется в гражданском обороте в качестве аббревиатуры от словосочетания «Total Residence eXercise», данные о чем приводятся в открытых источниках информации (приложение 23). Семантика указанного элемента не отрицается и самим правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, который фактически использует его для маркировки продукции, указанной в перечне противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1067700, а именно в отношении товаров для функционального тренинга.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1015402, как и противопоставленный знак по международной регистрации №1067700, выполнен с использованием стандартного шрифтового исполнения, что подтверждается данными поиска шрифтов (приложение 8). Тем не менее, графемы латинских букв «TRX» в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков характеризуются одинаковым начертанием, что сближает товарные знаки друг с другом визуально.

Фактически, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1015402 полностью включает в свой состав единственный индивидуализирующий элемент противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1067700, охранопоследность которого в настоящем споре проверке не подлежит. Исключение же спорного элемента «TRX» из состава правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 не устраняет ассоциирования этого товарного знака с противопоставленной международной регистрацией №1067700, которое формируется за счет наличия в их составе одного и того же элемента. Таким образом, неохраноспособность элемента «TRX» в составе оспариваемого товарного знака не является обстоятельством, исключающим необходимость сравнения товарных знаков по свидетельству №1015402 и международной регистрацией №1067700.

Кроме того, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1067700 с указанием спорного элемента «TRX» в качестве охраняемого свидетельствует о необходимости

руководствоватьсяся принципом правовой определенности при исследовании в настоящем деле вопроса нарушения исключительного права на это средство индивидуализации, когда вновь принимаемые решения Роспатента не должны противоречить ранее вынесенным решениям, что неоднократно подчеркивалось Судом по интеллектуальным правам.

Применительно к настоящему спору следует также принять во внимание позицию Суда по интеллектуальным правам, сформулированную по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), согласно которой наличие совпадающего элемента означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми товарными знаками имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень визуального сходства за счет наличия в их составе одного и того же элемента «TRX», что в свою очередь обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

В силу наличия высокой степени сходства и однородности товаров 28 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1015402 признается сходным до степени смешения с указанным в возражении товарным знаком по международной регистрации №1067700, принадлежащим компании JFXD TRX ACQ LLC. Следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №1015402 произведена с нарушением требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров 28 класса МКТУ, предназначенных для занятия физической культурой и спортом, приведенных выше.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №1015402 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, состоящее из отдельных фрагментов, где один из таких фрагментов представляет собой средство индивидуализации другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В настоящее время Судом по интеллектуальным правам выработаны критерии оценки сходства сравниваемых обозначений на предмет их соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Так, пункт 10 статьи 1483 Кодекса, в отличие от пункта 6 названной статьи, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака; такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Судом по интеллектуальным правам указывается (например, в постановлении от 17.12.2021 по делу №СИП-591/2020), что по смыслу положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса методология оценки охранных способностей товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств: состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов; является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица; зарегистрированы ли «младший» и «старший» товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг; вероятности смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в пункте упомянутого выше пункта 162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и влияющих на вероятность смешения.

Как отмечалось выше, в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 элемент «TRX», представляющий зарегистрированный товарный знак иного лица, входит в качестве самостоятельного элемента, не образующего с элементом «FISIO» какой-либо устойчивой смысловой конструкции. Наличие в составе оспариваемого товарного знака в качестве элемента чужого товарного знака, а также установленная выше высокая степень однородности товаров 28 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, в том числе, и требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №1015402 требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным

производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1015402 содержит в своем составе изобретенный буквенный элемент «TRX», который был придуман бывшим американским военным Рэнди Хетриком в качестве названия разновидности силового тренинга, в котором используются подвесные системы из веревок (приложения 23, 24, 31). Производство оборудования для силовых тренировок и его реализация в дальнейшем стала осуществляться через созданную Рэнди Хетриком компанию «Fitness Anywhere», на имя которой первоначально и был зарегистрирован противопоставленный товарный знак «TRX» по международной регистрации №1067700. На территории Российской Федерации с 2016 года продвижение продукции в сопровождении товарного знака «TRX» осуществляется официальным лицензиатом – ООО «ЛФР», на что указывалось выше.

Следует отметить, что история создания спортивного оборудования и силовых тренировок, объединенных обозначением «TRX», была доступна в русскоязычном сегменте Интернета до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, что следует как из связанных с лицом, подавшим возражение, источников информации, например, официального сайта www.training.ru, где приводится архивная статья от 27.09.2023 (приложение 23), или социальной сети Дзен, на котором опубликована статья об истории «TRX» от 25.02.2020 (приложение 31), так и из независимых от него источников, в частности, из статьи в электронном научном журнале «APRIORI» №6 за 2014 год (приложение 24, 40), электронной энциклопедии Википедия (приложение 23), последний раз отредактированной 10.09.2023, из статьи от 14.11.2021, опубликованной в электронной газете <https://m.sport-express.ru> (приложение 14). Также в независимом источнике информации, а именно на сайте <https://athletechnews.com> была опубликована информация от 29.08.2022 относительно сделки по приобретению «TRX» компанией JFXD Capital (приложение 18).

Оригинальная продукция «TRX» и ее активное продвижение осуществляется официальным лицензиатом посредством сайта www.training.ru, который за период с 01.01.2016 по 31.12.2022 посетило 719 тысяч пользователей (приложение 26), а также через социальные сети. Так, в частности, *Vkontakte* имеется сообщество «TRX Training Russia», созданное в 2011 году, где публикуется информация о продукции, методиках тренировок, спортивных мероприятиях (приложение 32). Аналогичная страница «TRX» имеется в сообществе «Дзен» (приложение 31).

Официальный лицензиат лица, подавшего возражение, длительный период времени, предшествующий приоритету оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402, осуществлял популяризацию функциональных тренировок «TRX» и продукции под этим товарным знаком в Российской Федерации посредством организации обучения, участии в спортивно-массовых мероприятиях (приложения 11, 12, 33, 34, 35). Более того, сам правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 проходил обучение по программе тренировок «TRX», что подтверждается соответствующим сертификатом, выданным ему в 2019 году основателем «TRX» Рэнди Хетриком (приложение 16).

Лицензиат лица, подавшего возражение, также осуществляет сотрудничество с различными спортивными клубами, в частности, известной фитнессетью «World Class», на базе которых представлена продукция «TRX» и методика тренировок, а также с профессиональными спортсменами и любителями спорта (приложения 34, 35).

Как следует из материалов возражения (приложения 13, 36, 37), лицензиат лица, подавшего возражение, осуществляет продажу спортивного инвентаря, маркированного товарным знаком «TRX» не только через официальный сайт www.training.ru, но и через магазин «Discover Fitness» на торговой площадке «OZON». Распечатки с фотографиями продукции и отзывами покупателей за 2021-2022 годы из упомянутого магазина свидетельствуют о том, что на упаковке товара присутствует как маркировка товарного знака «TRX», так и данные об изготовителе – первоначальном правообладателе «Fitness Anywhere». Согласно данным

лицензиата (приложение 30) за период с 2020 по 2022 год посредством «OZON» было реализовано 5538 товаров «TRX».

При этом следует отметить, что потребитель продукции упомянутого магазина информированы о том, что «TRX» является средством индивидуализации оригинальной продукции. О подобной информированности относительно оригинального спортивного инвентаря для функционального тренинга, принадлежащего лицу, подавшему возражение, свидетельствуют и отзывы потребителей на продукцию правообладателя (приложение 37).

Кроме того, представленные правообладателем различные интернет-статьи и отзывы за 2013, 2017, 2020 и 2023 годы (приложения 65 – 67, 69, 70) позволяют сделать вывод о том, что обозначение «TRX» было известно российскому потребителю в качестве средства индивидуализации оборудования для функционального тренинга американского происхождения до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402.

Таким образом, вопреки доводам правообладателя, российский потребитель в исследуемый период времени имел представление как об истории создания спортивного оборудования и методик тренировок под обозначением «TRX», так и источнике его происхождения, связывая его с американским производителем.

Что касается приведенного в отзыве правообладателя довода о том, что обозначение «TRX» стало использоваться для сопровождения однородной продукции различными, независимыми производителями (приложение 71), то он не влияет на вывод о наличии исключительного права лица, подавшего возражение, на товарный знак по международной регистрации №1067700, а также на информированность потребителя об оригинальной продукции под этим средством индивидуализации. Кроме того, как следует из представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов (приложение 15), его лицензиатом предпринимаются действия по запрету незаконного использования товарного знака по международной регистрации №1015402 при маркировке товаров, предназначенных для спортивных тренировок.

Таким образом, исследовав все имеющиеся материалы дела, коллегия полагает, что у потребителя, информированного о спортивном оборудовании и методике тренировок «TRX», на дату (20.10.2023) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 могли возникнуть стойкие ассоциации с этим фантастичным, выдуманным обозначением как происходящим от американского производителя при выборе соответствующей продукции. При этом сведения о первоначальном владельце товарного знака «TRX» - компании «Fitness Anewhere», присутствовала в открытых источниках информации.

При указанных обстоятельствах довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно источника происхождения товаров, относящихся к сфере спорта, по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представляется обоснованным, тем более, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 производит товары, аналогичные продукции лица, подавшего возражение, и использует методики тренировок, которые были получены им непосредственно от лица, подавшего возражение, в ходе обучения. Тем не менее, обладая информацией об обозначении «TRX» и его происхождении, правообладатель включил данный элемент в состав принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №1015402, тем самым способствуя возникновению у потребителей не соответствующих действительности представлений относительно источника происхождения продукции, и ее возможного производства, в частности, с согласия или под контролем оригинального американского производителя.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1015402 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 10 статьи 1483 Кодекса для части товаров 28 класса МКТУ, относящихся к товарам спортивного назначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1015402 недействительным частично в отношении товаров 28 класса МКТУ «батуты; бирки для сумок для гольфа; блоки стартовые спортивные; боди-борды; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; голубки из глины [мишени]; груши боксерские; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; жилеты утяжеленные для физических тренировок; жумары [альпинистское снаряжение]; изделия надувные для плавания в бассейне; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; качели для йоги; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; конусы маркировочные для спорта; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однopolозные; костюмы для электростимуляции мышц для спортивных тренировок; крепления для лыж; для рук; ленты для художественной гимнастики; ленты противоскользящие для ракеток; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; лыжи роликовые; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мишени; мишени электронные; мячи для игр; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; обвязки альпинистские; обручи для тренировок со встроенными измерительными датчиками; оружие фехтовальное; палки для роликовых лыж; палки лыжные; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки перепончатые для плавания; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; пояса для плавания; пояса клейкие тренировочные для электрической стимуляции мышц живота; пояса тренировочные для талии; принадлежности для стрельбы из лука;

приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья пейнтбольные [спортивное снаряжение]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сани для скелетона; сетки спортивные; сетки теннисные; скейтборды; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тарелки глиняные [мишени]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; утяжелители для тренировок; чехлы специальные для досок для серфинга; чехлы специальные для лыж; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные] для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]».