

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 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 18.09.2023, поданное ООО «Управляющая компания Брайт Фит», город Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882562, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**bright**» по заявке №2022705202 с приоритетом от 31.01.2022 зарегистрирован 01.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №882562 в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Флеганова Олега Владимировича, город Екатеринбург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2023 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

ООО «Управляющая компания Брайт Фит» является правообладателем товарных знаков, в состав которых входит слово «BRIGHT»:

[1] «**BrightFit**» по свидетельству на товарный знак №567441 (приоритет от 08.08.2014, дата регистрации 11.03.2016),

[2] «**БрайтФит**» по свидетельству на товарный знак №567442 (приоритет от 08.08.2014, дата регистрации 11.03.2016).

Правовая охрана была предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ: «базы отдыха; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги общественного питания; услуги баров».

Заявки на регистрацию товарных знаков №567441 и №567442 поданы 08.08.2014. Следовательно, товарные знаки №567441 и №567442 обладают более ранним приоритетом, чем товарный знак по свидетельству №882562.

Товарные знаки №882562, №567441 и №567442 являются словесными, содержащими только словесные элементы и зарегистрированы для однородных услуг 43 класса МКТУ.

Сильным элементом товарных знаков №567441 и №567442 является часть «Bright» / «Брайт». Часть «Fit» / «Фит» образована от первых букв слова «Фитнес» и является слабым элементом товарного знака, поскольку носит описательный характер – от английского слова «Fit» – здоровый, от которого и было образовано слово «Фитнес».

Сходство товарного знака №882562 с товарным знаком №567441 обусловлено его семантическим и фонетическим тождеством с сильным элементом товарного знака №567441 - словесным элементом «Bright», что следует из полного вхождения обозначения «bright» (свидетельство №882562) в обозначение «BrightFit» (свидетельство №567441).

Часть «Bright» / «Брайт» товарных знаков №567441 и №567442 тождественна по семантике и фонетике товарному знаку №882562.

Графическое отличие оспариваемого товарного знака от частей «Bright» / «Брайт» товарных знаков №567441 и №567442 является написание слова строчными буквами (без заглавных). Такое отличие не является существенным, поскольку не влияет на восприятие в целом.

Буквы, образующие часть «Bright» (тождественную товарному знаку №882562), составляют 67% от общего количества букв в товарном знаке №567441. Часть «Brigh» расположена впереди части «Fit», является ударной и формирует основное восприятие товарного знака №567441.

Семантика товарных знаков №882562 и №567441 в отношении услуг для 43 класса МКТУ также является сходной. Семантика товарного знака №882562 для услуг по 43 классу МКТУ – яркие впечатления от еды, от качества обслуживания, обстановки. Семантика товарного знака №567441 для услуг по 43 классу МКТУ - яркие впечатления от здоровой еды, от качества обслуживания, обстановки.

Сходство товарного знака №882562 с товарным знаком №567442 обусловлено теми же причинами, что и в отношении товарного знака №567441, разница заключается только в графических признаках (выполнение товарного знака №567442 буквами русского алфавита).

Подача возражения обусловлена тем, что правообладателем товарных знаков №567441 и №567442 была подана заявка №2022757164 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «**BRIGHT•FIT**» уже в оригинальном графическом исполнении (логотип). Обозначение по заявке №2022757164 признано экспертизой сходным до степени смешения с товарным знаком №882562 по фонетическим и семантическим признакам.

Заявитель, полагая, что обозначение по заявке №2022757164 не является сходным до степени смешения с товарным знаком №882562, подал данное возражение, основываясь на доводах экспертизы по заявке №2022757164.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №882562 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ ввиду противоречия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров о товарных знаках №№ 882562; 567441; 567442;
2. Уведомление о поступлении заявки №2022757164 с заявлением;
3. Решение от 31.08.2023 о регистрации товарного знака по заявке №2022757164.

Правообладатель 10.11.2023 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно открытым источникам в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте заявителя брайтфит.рф, усматривается, что заявитель оказывает услуги в области спорта и фитнеса через свои многочисленные тренажерные залы, а услуги, входящие в 43 класс МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров: услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», заявителем не оказываются, отдельных заведений по указанным услугам у заявителя не открыто;

- услуги «фитнес-баров», перечисленные на сайте, с услугами баров по 43 классу МКТУ не имеют ничего общего, поскольку услуги «фитнес-баров» направлены непосредственно на отдых и восстановление после тренировки с употреблением какой-либо полезной для здоровья пищи и спортивного питания и являются специальной зоной фитнес-клуба, а понятие «бар» не подразумевает под собой никаких тренировок, витаминов, здорового питания;

- услуги «фитнес-баров» заявитель может оказывать в рамках своего 41 класса МКТУ, связанных с клубами здоровья;

- если рассматривать услугу «фитнес-бара», то и такого заведения с отдельным названием Bright/Брайт у заявителя нет;

- «BrightFit» / «БрайтФит» заявителем используется при ведении своей деятельности как цельные обозначения, без разделения на самостоятельные части, отдельно «Bright» / «Брайт» и «Fit» / «Фит» заявитель не использует;

- заявитель искажает семантику обозначения, с учетом образования слова «Fit» - фитнес и перевод с английского «Bright» - яркий, то «BrightFit» - это «Яркий Фитнес», где слово – «Яркий» является прилагательным к существительному (т.е. основному слову) «Фитнес», «ударным» в смысловом случае, так и в фонетическом, является слово «Fit» - фитнес;

- аналогичный вывод отражен в решении Роспатента от 31.08.2023 №2022757164/50, который прикладывает заявитель к своим возражениям.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Управляющая компания Брайт Фит», оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №882562.

К отзыву на возражение приложена копия распечатки сайта заявителя «брайтфит.рф» по состоянию на 01.11.2023.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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

Исходя из имеющихся в деле доводов ООО «Управляющая компания Брайт Фит» обладает исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №№567441, 567442, которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Управляющая компания Брайт Фит» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882562.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №882562 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак « **bright** » по свидетельству №882562 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные товарные знаки [1]« **BrightFit** » по свидетельству №567441 (приоритет от 08.08.2014, дата регистрации 11.03.2016), выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита, а также [2] « **БрайтФит** » по свидетельству №567442 (приоритет от 08.08.2014, дата регистрации 11.03.2016), выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарным знакам [1-2] предоставлена в отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «БрайтФит» товарного знака [2] являются транслитерацией буквами русского алфавита словесных элементов «BrightFit» товарного знака [1].

Оспариваемый и противопоставляемые товарные [1-2] включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «bright» и «Bright», «Брайт».

В противопоставляемых товарных знаках [1-2] именно на словесных элементах «Bright» / «Брайт» акцентируется внимание в первую очередь и именно данные словесные элементы занимают доминирующее положение в знаках, прежде всего, ввиду протяженности слов (по отношению к словам «Fit»/«Фит») и их расположения в знаках (на первом месте).

Фонетическое сходство обусловлено полным вхождением оспариваемого товарного знака « **bright** » в фонетический ряд противопоставляемых товарных знаков [1-2].

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «bright» и «Bright», «Брайт».

Семантическое сходство обусловлено совпадением в оспариваемом и противопоставляемых товарных знаках [1-2] словесных элементов «bright» и «Bright», «Брайт» («Bright» – яркий, блестящий, светлый, яркость, свет, <https://translate.academic.ru/bright/en/ru/>).



Совпадение словесных элементов «bright» и «Bright», «Брайт» позволяет рассматривать оспариваемый и противопоставляемые товарные знаки [1-2] в качестве сходных, поскольку при их восприятии формируются схожие смысловые образы.

Наличие в противопоставляемых товарных знаках [1-2] дополнительных словесных элементов «Fit»/«Фит» («Fit» - судороги, приступ, порыв, годный, здоровый, <https://translate.academic.ru/fit/en/ru/>, в сленговых выражениях о фитнесе и здоровье обозначение «Fit» используется как сокращенная версия слова «fitness» и именно такое значение (от первых букв слова «Фитнес») приводит лицо, подавшее возражение), являющихся слабыми элементами в знаках, не придает существенного отличия сопоставляемым товарным знакам.

С точки зрения визуального критерия словесный элемент «**bright**» оспариваемого товарного знака и противопоставляемые товарные знаки [1]«**BrightFit**» и [2]«**БрайтФит**» выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского и кириллического алфавита, без какой - либо графической проработки.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент выполнен строчными буквами, в противопоставляемых [1 -2] товарных знаках - с заглавных букв.

Написание сравниваемых словесных элементов в таком виде не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом, поскольку словесные элементы «bright» и «Bright», формирующие основное зрительное восприятие знаков, по сути, отличаются лишь начальными буквами «B/b», выполненных в виде заглавной и строчной буквы, строчные буквы «r, i, g, h, t» полностью совпадают. Высокая степень графического сходства сравниваемых обозначений «bright» и «Bright» приводит к их ассоциированию друг с другом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки [1-2] являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых услуг 43 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ *«кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, являются в высокой степени однородными с услугами 43 класса МКТУ *«базы отдыха; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги общественного питания; услуги баров»*, перечисленных в перечне противопоставляемых товарных знаков [1-2], так как сравниваемые услуги принадлежат одной категории услуг, в частности: услуги предприятий общественного питания, имеют сходные круг потребителей и условия оказания.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков [1-2], а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых услуг 43 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №882562 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №567441 и №567442 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882562 недействительным полностью.**