

**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, рассмотрела поступившее 22.07.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737140, поданное Индивидуальным предпринимателем Андреевым Александром Сергеевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Андреев А.С.), при этом установила следующее.

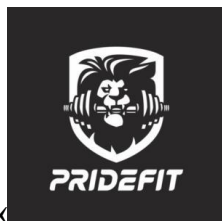
**PRIDE-FITNESS**

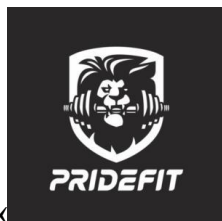
Оспариваемый товарный знак «**ПРАЙД-ФИТНЕС**» по заявке №2018752403 с приоритетом от 28.11.2018 зарегистрирован 03.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №737140 на имя Акционерного общества «Инвестиционная компания «Вектор», 123557, Москва, ул. Климашкина, д. 19 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 28, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 03.12.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №23 за 2019 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №737140 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №737140 с приоритетом от 28.11.2018 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему



возражение, товарным знаком «» по свидетельству №705100 с приоритетом от 29.08.2018, зарегистрированным в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесные элементы сильные элементы «PRIDE» / «ПРАЙД» и слабые «FITNESS» / «ФИТНЕС», где «pride» в переводе с английского языка означает «гордость, гордыня», а «fitness» - вид физической активности, направленной на поддержание хорошей общей физической формы, достигаемой за счет правильного питания, отдыха и умеренных физических нагрузок (см. <https://translate.google.com>, <https://ru.wikipedia.org>);

- противопоставленный товарный знак включает в свой состав словесный элемент «PRIDEFIT» (транслитерация «ПРИДЕФИТ»), образованный из двух слов английского языка – «PRIDE» («гордость») и «FIT» (сокращение от «fitness»);

- сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что, несмотря на графические отличия, они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных элементов «PRIDE»;

- все услуги 41 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков относятся к одним и тем же родовым группам, т.е. являются однородными;

- наличие сходства сравниваемых товарных знаков и однородность услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти товарные знаки, обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих услуг одному и тому же источнику происхождения, а, следовательно, есть основания для вывода о наличии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени их смешения, а также заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737140 для всех услуг 41 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Электронная публикация сведений о государственной регистрации товарных знаков по свидетельствам №737140 и №705100 [1];

- Распечатка с переводом слов «pride», «fitness» с английского на русский язык (<https://translate.google.com>) [2];

- Распечатка с информацией о значении слова «фитнес» с сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki> [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- все слова в составе оспариваемого товарного знака имеют смысловое значение, при этом «PRIDE» / «ПРАЙД» означает «семейная стая львов» (см. <https://kartaslov.ru>), а противопоставленный товарный знак включает словесный элемент «PRIDEFIT», не имеющий смыслового значения, который произносится как «ПРИДЕФИТ»;

- утверждение лица, подавшего возражение, о семантическом значении слова «PRIDEFIT» как образованном из двух английских слов «pride» (в значении «гордость») и «fit» (в значении «фитнес») не соответствует действительности, поскольку эти элементы в нем никак не выделены, слово может быть разбито на слоги «PRI-DE-FIT» (транслитерация «ПРИ-ДЕ-ФИТ»), где приставка «PRI» и часть «DE» указывает на принадлежность к чему или кому-либо, а «FIT» имеет ряд значений в английском языке (соответствовать, приспособливать, подходить, устанавливать, сидеть, монтировать, приспособливаться, совпадать, оборудовать, точно соответствовать; приспособленный, припадок), а, кроме того, в албанском языке имеется слово «defit», означающее «бубен», следовательно, слово «PRIDEFIT» может означать «при бубне»;

- наличие доминирующего изобразительного элемента в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №705100 еще больше усиливает отличия сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, никаких оснований утверждать, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения и ассоциируются друг с другом, не имеется;

- единственным основанием для подачи настоящего возражения явились судебные акты, согласно которым ИП Андреев А.С. был признан нарушителем исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №737140, поскольку использовал при осуществлении деятельности своего фитнес-клуба именно его, а не свой собственный товарный знак по свидетельству №705100;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №737140 является владельцем сети фитнес-клубов «PRIDE CLUB», «PRIDE-FITNESS» с 2010 года, а также доменного имени pride-fitness.ru с 20.05.2011, а лицо, подавшее возражение, 20.06.2018 регистрирует доменное имя pride-fitnes.ru и размещает на сайте от своего имени информацию о деятельности, аналогичной деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №737140;

- действия ИП Андреева А.С. по оспариванию правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737140 следует трактовать как злоупотребление правом, поскольку он использовал годами наработанную репутацию АО «Инвестиционная компания «Вектор» для извлечения прибыли, а после пресечения этих действий, обратился с соответствующим возражением.

К отзыву прилагаются следующие документы (копии):

- Распечатка с переводом слов «pride», «fit», «defit» с английского и албанского на русский язык [4];

- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2021 по делу №А40-22146/21-15-165 [5];

- Резолютивная часть решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2021 по делу №А41-79713/20 [6];

- Распечатка с сайта Whois сведений о принадлежности доменных имен pride-fitness.ru и pride-fitness.ru [7].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (28.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №737140 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

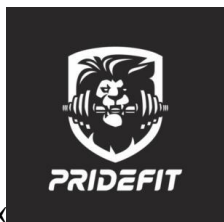
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны

### **PRIDE-FITNESS**

товарному знаку «**ПРАЙД-ФИТНЕС**» по свидетельству №737140 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению ИП Андреева А.С., нарушение его исключительного права на товарный



знак «**ПРАЙД-ФИТНЕС**» по свидетельству №705100. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанный товарный знак, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ИП Андреева А.С. заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737140 лицом.

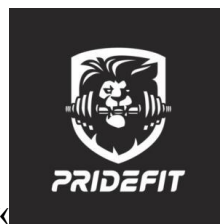
### **PRIDE-FITNESS**

Оспариваемый товарный знак «**ПРАЙД-ФИТНЕС**» по свидетельству №737140 с приоритетом от 28.11.2018 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «PRIDE-FITNESS» и «ПРАЙД-ФИТНЕС», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №737140 оспаривается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи*

симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; служба новостей; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».



По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №737140 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

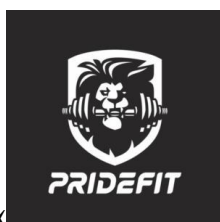


Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №705100 с приоритетом от 29.08.2018 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне квадрата черного цвета изобразительный элемент в виде щита со стилизованной головы льва, держащего между клыками штангу, а под изобразительным элементом находится слово «PRIDEFIT», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление информации об упражнениях и фитнесе через веб-сайты; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги фитнес клубов и тренажерных залов».*

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака

**PRIDE-FITNESS**

«**ПРАЙД-ФИТНЕС**» на предмет его сходства с противопоставленным товарным



знаком «» показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную 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.

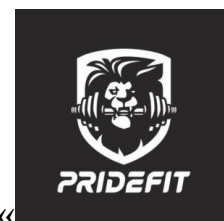
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

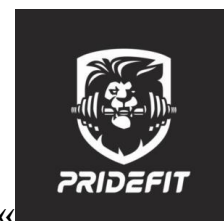
#### **PRIDE-FITNESS**

Анализ оспариваемого товарного знака «**ПРАЙД-ФИТНЕС**» показал, что он включает в свой состав словесные элементы «PRIDE», «FITNESS», являющиеся лексическими единицами английского языка, и их транслитерацию буквами русского алфавита – «ПРАЙД», «ФИТНЕС», при этом указанные словесные элементы имеют смысловое значение в русском языке.

Согласно словарно-справочным данным (см. онлайн англо-русские переводчики <https://translate.yandex.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://context.reverso.net>, <https://translate.academic.ru>) слово «pride» является многозначным, в переводе на русский язык означает: гордость, тщеславие, прайд». Под словом «прайд» (от англ. «pride») в русском языке понимается устойчивая группа особей в популяции львов (см. «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. - 2-е изд., исправл. - М.: Сов. Энциклопедия, 1986, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_biology/4532/ПРАЙД](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/4532/ПРАЙД)). Таким образом, словесные элементы «PRIDE» и «ПРАЙД», которые, кроме того, являются транслитерацией друг друга, характеризуются определенной семантикой, вызывают представление либо о гордости, либо о львиной семье.

В свою очередь слово «fitness» произошло от английского глагола «to fit» («соответствовать; быть в хорошей форме») и означает «фитнес, хорошая физическая форма». Соответственно слово «фитнес» в русском языке означает вид физической активности, который направлен на поддержание хорошей общей физической формы, достигаемой за счёт правильного питания, отдыха и умеренных физических нагрузок (см. Энциклопедический словарь 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/91358/ФИТНЕС>). Созвучные и семантически тождественные словесные элементы «FITNESS» / «ФИТНЕС» хорошо известны российскому потребителю, поскольку используется многими лицами в гражданском обороте при сопровождении услуг в области физической нагрузки и укрепления здоровья, к которым относятся ряд приведенных в перечне 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака позиций.



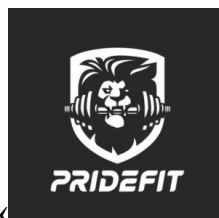
В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №705100 включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «PRIDEFIT», который сам по себе отсутствует в каких-либо словарных

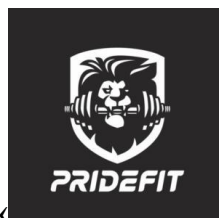
источниках иностранных языков. Однако, данное словесное обозначение является сложносоставным, образовано двумя лексическими единицами английского языка – «PRIDE» и «FIT», смысловое значение которых было приведено выше. Довод правообладателя о том, что указанное обозначение может состоять из русского предлога «при» и албанского слова «defit», и в результате этого словосочетания восприниматься в значении «при бубне», коллегия считает неправдоподобным и декларативным.

Входящее в состав противопоставленного товарного знака словесный элемент «PRIDEFIT» за счет семантики входящих в его состав частей вызывает представление о хорошей физической форме за счет слова «FIT», так и с львиным прайдом или гордостью за счет слова «PRIDE».

Принимая во внимание вышеуказанное можно сделать вывод о том, что словесные элементы сравниваемых товарных знаков «PRIDE FITNESS» / «ПРАЙД ФИТНЕСС» и «PRIDEFIT» вызывают одинаковые смысловые ассоциации.

При этом коллегия считает необходимым указать на то, что словесный элемент «PRIDEFIT» фонетически воспринимается именно как «ПРАЙДФИТ», а не «ПРИДЕФИТ», на что указывается сторонами по настоящему делу, исходя из



соответствующего описания обозначения «» при подаче заявки на его регистрацию в качестве товарного знака.

Как справедливо отмечает правообладатель в своем отзыве, в английском языке произношение тех или иных гласных зависит от их места положения в открытом или закрытом слоге. Слог «de-» в слове «PRIDEFIT» действительно является закрытым, однако это обстоятельство не свидетельствует о том, что все обозначение в целом воспроизводится на русский язык как «ПРИДЕФИТ». Необходимо констатировать, что, например, в английском слове «prideful» («надменный, горделивый») слог «de-» находится в закрытой позиции, тем не менее,

слово в целом произносится как [прайдфул], т.е. часть «pride», положенная в основу слова «prideful», сохраняет свое звучание.

Таким образом, учитывая вышеизложенный семантический и фонетический анализ индивидуализирующих словесных элементов «PRIDE-FITNESS» / «ПРАЙД-ПРАЙД-ФИТНЕС» и «PRIDEFIT» оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, можно сделать вывод о том, что они характеризуются тождеством звучания и семантики начальных частей «PRIDE» / «ПРАЙД», а их конечные части «FITNESS» / «FIT» характеризуются фонетическим и семантическим сходством. В этой связи представляется обоснованным вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными.

Что касается графического критерия сходства при сопоставлении указанных словесного оспариваемого товарного знака и противопоставленного комбинированного товарного знака, то он имеет второстепенное значение, поскольку, как справедливо отмечено в поступившем возражении, именно фонетическое и семантическое сходство вышеназванных словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №737140 и №705100 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается анализа однородности услуг 41 класса МКТУ, то необходимо указать, что сравниваемые товарные знаки предназначены, прежде всего, для индивидуализации деятельности, связанной с организацией мероприятий спортивной направленности. Так, в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №737140 присутствуют либо идентичные позиции услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству №705100, либо услуги, которые соотносятся друг с другом по виду/роду (относятся к услугам в области спорта), имеют одинаковое назначение (предназначены для улучшения спортивной

формы и здоровья потребителя), условия предоставления (оказываются спортивными клубами и организациями в области спорта), что обуславливает вывод об их однородности. Кроме того, в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков содержатся услуги из области образования и воспитания, а также информационные услуги, в том числе развлекательного характера.

Исходя из вышеназванных критериев, однородными с услугами 41 класса МКТУ «*воспитание физическое; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление информации об упражнениях и фитнесе через веб-сайты; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги фитнес клубов и тренажерных залов*» противопоставленного товарного знака следует признать такие услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «*аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов;*

*проведение экзаменов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний».*

В отношении иных приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №737170 услуг 41 класса МКТУ «*бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; услуги диск-жокеев; услуги караоке; услуги по распространению билетов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи; школы-интернаты; шоу-программы» однородность не усматривается. При этом следует указать, что ни лицо, подавшее возражение, ни правообладатель оспариваемого товарного знака анализ однородности сопоставляемых услуг не проводили. Из материалов отзыва [4]*

следует, что между сторонами по настоящему делу имеется столкновение прав в гражданском обороте на товарный знак и доменное имя именно в области деятельности, связанной с деятельностью фитнес-клубов.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком в целом, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в части однородных услуг 41 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в поступившем отзыве правообладатель указывает на то, что действия лица, подавшего возражение, следует рассматривать в качестве недобросовестных, являющихся злоупотреблением правом, поскольку ИП Андреев А.С., признанный нарушителем исключительного права на товарный знак по свидетельству №737140 в рамках судебного разбирательства по делу №А40-22146/21-15-165 [5] воспользовался годами наработанной репутацией принадлежащих АО «Инвестиционная компания «ВЕКТОР» обозначений «PRIDE CLUB», «PRIDE-FITNESS» (используются с 2010 года для индивидуализации сети фитнес-клубов), и доменного имени pride-fitness.ru (используется с 2011 года).

Коллегия приняла к сведению указанные доводы правообладателя и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом, связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Вместе с тем, следует указать, что из приведенных в отзыве правообладателя материалов судебного акта [5], касающегося рассмотрения спора о незаконном использовании оспариваемого товарного знака в доменном имени pride-fitness.ru, администрирование которого осуществляет ИП Андреев А.С., не усматривается оснований, опровергающих выводы коллегии относительно наличия сходства до



степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками по свидетельствам №737140 и №705100.

Что касается ссылки правообладателя на судебное разбирательство по делу №А41-79713/20 [6], то оно также не опровергает вышеизложенные выводы коллегии. Кроме того, судебный спор касался иных сторон – АО «Инвестиционная компания «Вектор» и ООО «Прайдфит», и был связан с незаконным использованием товарного знака по свидетельству №737140 на сайте <https://pridegym.fit>.

Также необходимо указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения поступили обращения правообладателя в адрес руководства Роспатента, в которых отмечается, что при анализе материалов дела коллегия пришла к необоснованным выводам.

Так, правообладатель указывает на осуществление с 2009 года деятельности по оказанию услуг фитнес-клубов, наличие прав на доменное имя [pride-fitness.ru](http://pride-fitness.ru) и



товарные знаки « **PRIDECLUB** » по свидетельству №446777 с приоритетом от



27.10.2010, « **PRIDE-FITNESS** » по свидетельству №742858 с приоритетом от 26.06.2018,

**PRIDE-FITNESS**  
« **ПРАЙД-ФИТНЕС** » по свидетельству №737140 с приоритетом от 28.11.2018, а

также на выявленные нарушения со стороны как лица, подавшего возражение, так и третьего лица (ООО «Прайдфит») по незаконному использованию средств индивидуализации правообладателя. Правообладатель полагает, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия не приняла во внимание указанные обстоятельства, а также необоснованно пришла к выводу о наличии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками.

Анализ поступивших обращений показал, что все приведенные в них аргументы дублируют доводы, изложенные в материалах отзыва. Данные обстоятельства были исследованы выше в мотивировочной части заключения коллегии. Что касается информации о принадлежащих правообладателю товарных знаках по свидетельствам №446777, №742858 со словесным элементом «PRIDE CLUB», то она не исключает наличия сходства между оспариваемым и противопоставленным товарным знаком со словесным элементом «PRIDEFIT», правовая охрана которого является действующей.

Таким образом, поступившие обращения правообладателя не содержат какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737140 недействительным частично в отношении услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов;**

**проведение экзаменов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения гостей; развлечения; служба новостей; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний».**