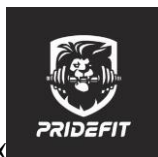
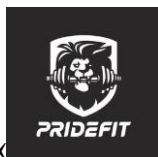


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 17.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705100, поданное Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Вектор», Москва (далее – лицо, подавшее возражение; АО «ИК «ВЕКТОР»)), при этом установила следующее.



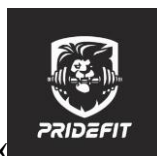
Оспариваемый товарный знак «» по заявке №201737052 с приоритетом от 29.08.2018 зарегистрирован 25.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №705100 в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Мартынова Павла Евгеньевича, 143900, Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, 68, кв.99, информация о чем была опубликована 25.03.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №6 за 2019 год.

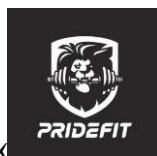
В соответствии с договором №РД0368338, зарегистрированным Роспатентом 05.07.2021, исключительное право на товарный знак по свидетельству №705100

было отчуждено на имя Андреева Александра Сергеевича, 111141, Москва, ул. Кусковская, д. 19, корп. 2, кв. 40 (далее – правообладатель; ИП Андреев А.С.).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №705100 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 41 класса МКТУ. Кроме того, действия по регистрации оспариваемого товарного знака носят признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №705100 с приоритетом от 29.08.2018 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,

подавшему возражение, товарными знаками «» по свидетельству №446777 с



приоритетом от 27.10.2010, «» по свидетельству №742858 с приоритетом от 26.06.2018, зарегистрированным в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- словесные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков имеют звуковое сходство: совпадают 5 звуков первой части словесных элементов, расположенных идентично в начале элемента; количество слогов и их расположение идентично; ударение идентично; совпадающие части имеют доминирующий характер;

- словесные элементы сравниваемых знаков имеют графическое сходство: обозначения создают сходное общее зрительное впечатление за счет совпадения буквенной части из первых пяти латинских букв «PRIDE», выделенных курсивом, и доминирующего черного цвета;

- словесные элементы обоих знаков имеют семантическое сходство: оба знака не имеют перевод и связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента «PRIDE», расположенного в первой части

элемента и имеющего идентичное семантическое значение, вторая часть элемента по смысловому сходству отличается, но с семантической точки зрения может указывать на оказание услуг в области спортивных клубов;

- изобразительные элементы сравниваемых товарных знаков имеют сходство за счет наличия в их составе изображения льва, расположенного над словесным элементом и исполненного в стилизованном виде в черно-белом цвете, а благодаря доминирующей словесной части «PRIDE», усиленной изображением льва, создается общее впечатление от восприятия этих товарных знаков;

- товарные знаки по свидетельствам №446777, №742858 предназначены для индивидуализации фитнес-клубов «PRIDE CLUB» в Москве и в г. Видное, деятельность которых осуществляется под управлением АО «ИК «БЕКТОР», начиная с 2010 года;

- за годы активного продвижения, в том числе на собственном сайте <https://pride-fitness.ru>, указанные фитнес-центры приобрели популярность, высокую узнаваемость и наработали положительную деловую репутацию, были удостоены премии 2018 года как «Лучшая сеть фитнес клубов. Доверие и репутация», участвовали в различных спортивно-массовых мероприятиях, неоднократно упоминались в СМИ, имеют высокую оценку потребителей в сети Интернет;

- в свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 использует для привлечения внимания к своему фитнес-клубу «PRIDE FIT», открытому в 2018 году в Москве, как индивидуализирующий словесный элемент «PRIDE», так и изображение льва, имитируя тем самым товарные знаки по свидетельствам №446777, №742858, а также доменное имя <https://pride-fitness.ru>, принадлежащие АО «ИК «БЕКТОР»;

- все вышеизложенное усиливает опасность смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 ИП Андреева А.С. и товарных знаков по свидетельствам №446777, №742858, принадлежащих АО «ИК «БЕКТОР» и имеющих более ранний приоритет;

- вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №705100, №446777, №742858 усиливается еще и тем, что услуги 41

класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, являются тождественными;

- благодаря длительному и интенсивному использованию товарных знаков АО «ИК «ВЕКТОР», а также их приобретенной известности и популярности, использование сходного с ними оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100, способно порождать в сознании потребителей представление именно о фитнес-клубах АО «ИК «ВЕКТОР» и о связанной с ними репутации и, тем самым, вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- поведение правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 является недобросовестным, поскольку, несмотря на известность принадлежащих АО «ИК «ВЕКТОР» обозначений, ИП Андреев А.С. зарегистрировал и использовал доменное имя <https://pride-fitness.ru>, против ИП Андреева А.С. был подан иск о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №737140, принадлежащего АО «ИК «ВЕКТОР», однако, зная об указанном иске, ИП Андреев А.С. приобрел право на оспариваемый товарный знак по свидетельству №705100, при этом его не использовал в том виде, как он зарегистрирован, а все его действия свидетельствуют лишь о попытке избежать ответственности за нарушение исключительных прав АО «ИК «ВЕКТОР» и желании паразитировать на репутации принадлежащих этому лицу фитнес-клубов;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 явилась следствием недобросовестного поведения правообладателя и направлена на паразитирование на репутации товарных знаков АО «ИК «ВЕКТОР» путем целенаправленного создания смешения и введения потребителей в заблуждение относительно исполнителя спортивно-оздоровительных услуг, а, кроме того, ранее правообладателем была оспорена правовая охрана принадлежащего АО «ИК «ВЕКТОР» товарного знака по свидетельству №737140 со ссылкой на наличие прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №705100.

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

(1) Сведения о товарных знаках по свидетельствам №705100, №446777, №742858, №737140;

(2) Документы по делу об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №737140;

(3) Выписка из ЕГРЮЛ на АО «ИК «ВЕКТОР»;

(4) Копии документов на разработку и использование названий и логотипов;

(5) Копии договоров на поставку и установку оборудования и инвентаря;

(6) Копии договоров аренды;

(7) Копии документов на вывеску;

(8) Копии договоров по использованию сайта <https://pride-fitness.ru>;

(9) Копии рекламных договоров;

(10) Фотографии наружной рекламы, размещенной до середины 2018 года;

(11) Копии договоров о размещении наружной рекламы на транспортных средствах;

(12) Копии договоров на продвижение и проведение рекламных мероприятий;

(13) Копии документов из аккаунта в Яндекс.Директ о сделках по онлайн-продвижению;

(14) Копии договоров на изготовление брендированной одежды и сувенирной продукции;

(15) Копии писем на бланках с указанием товарных знаков АО Инвестиционная компания «Вектор»;

(16) Копии материалов о проведенных стимулирующих мероприятиях и копии подарочных сертификатов;

(17) Списки членских карт клуба «PRIDE CLUB Тимирязевская»;

(18) Распечатки с отзывами посетителей клубов АО «ИК «ВЕКТОР» и с информацией о загрузках и оценках мобильного приложения;

(19) Копии материалов к премии «Грация», материалов об участии в мероприятиях и публикаций в СМИ.

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

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №705100 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №446777, №742858 отличаются по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- отличия оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 от товарных знаков по свидетельствам №446777, №742858 по фонетическому критерию сходства обусловлены разным количеством слов, букв, логическим ударением в обозначениях на разные элементы, произношением слов;

- графические отличия сравниваемых товарных знаков заключаются в том, что они производят разное зрительное впечатление за счет использования в их составе отличающихся изобразительных и словесных элементов, представляющих собой оригинальные словесно-графические композиции, характеризующиеся внешней формой, видом и характером изображений, сочетанием цветов и смысловым значением, также в сравниваемых товарных знаках использованы разные виды шрифта, разное написание букв и их расположение по отношению друг к другу;

- сравниваемые товарные знаки лица, подавшего возражение, и правообладателя не ассоциируются друг с другом по смыслу, поскольку словесный элемент «PRIDEFIT» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 не имеет перевода на русский язык и не воспринимается потребителем как указание на конкретный вид услуг, а в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №446777, №742858 словесные элементы представлены словом «PriDEcLuB» и словосочетанием «Pride CLUB», где в обозначении «PriDEcLuB» сложно определить смысловое значение из-за разного размера букв, а семантика «Pride CLUB» (где «pride» (англ.)- гордый, гордость, семейная стая львов, как правило, африканских; «club» (англ.) – клуб, т.е. место встречи людей с едиными интересами (деловыми, познавательными, развивающими, развлекательными и пр.), зачастую объединенных в сообщество, организацию или ассоциацию, обычно занимает определенное помещение и служит для регулярных встреч и общения своих участников) может быть различной;

- указанные отличия сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №705100, №446777, №742858 свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- материалы возражения не подтверждают обстоятельств, влияющих на возможность смешения сравниваемых товарных знаков при осуществлении лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 деятельности в области спорта;

- в рассматриваемом деле отсутствуют документы, подтверждающие, что под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №705100 до даты его приоритета АО «ИК «ВЕКТОР» фактически были оказаны какие-либо услуги, относящиеся к 41 классу МКТУ, а также не подтверждены доводы возражения о наличии возникновения у потребителей этих услуг ассоциативной связи между товарным знаком по свидетельству №705100 и лицом, подавшим возражение.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения.

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

С учетом даты (29.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 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).

Как следует из требований 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями 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; 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

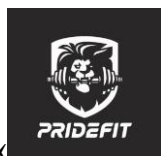
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку «PRIDEFIT» по свидетельству №705100, предназначенного для индивидуализации услуг в области спорта, явилось, имеющееся, по мнению АО «ИК

«ВЕКТОР», нарушение его исключительного права на товарные знаки «



по свидетельству №446777, «PRIDECLUB» по свидетельству №742858, используемые задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сфере фитнес-центров. Наличие у АО «ИК «ВЕКТОР» старшего права на указанные товарные знаки, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705100 лицом.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №705100 с приоритетом от 29.08.2018 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на черном фоне изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представлен в виде щита белого цвета, на котором расположено стилизованное изображение головы льва, держащей в зубах штангу. Под изобразительным элементом расположен фантазийный словесный элемент «PRIDEFIT», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №705100 предоставлена в отношении 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».*

По существу доводов возражения в части несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №446777 с приоритетом от 27.10.2010 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «PriDECLuB», выполненный буквами латинского алфавита в

оригинальном шрифтовом исполнении, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения льва.

Товарный знак по свидетельству №446777 зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ *«агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные;*

проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; 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, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги физкультурно-оздоровительные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №742858 с приоритетом от 26.06.2018 является комбинированным, представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник со скругленными углами, разделенный на два поля – черное и оранжевое. На верхнем черном поле находится изобразительный элемент в виде льва, а на нижнем оранжевом поле размещены словесные элементы «PRIDE» и «CLUB», выполненные буквами английского алфавита, где элемент «PRIDE» имеет оригинальное шрифтовое исполнение, а

«CLUB» - стандартное. Словесный элемент «CLUB» указан в составе товарного знака в качестве неохраняемого.

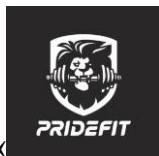
Товарный знак по свидетельству №742858 зарегистрирован для услуг 41 класса МКТУ *«агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные; издание книг; 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; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; 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 спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление*

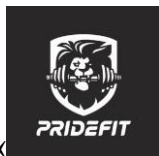
незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; 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; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных

переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».

Анализ перечня услуг 41 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №705100, №446777, №742858 показал, что сравниваемые товарные знаки предназначены для индивидуализации деятельности, связанной с организацией спортивных, развлекательных и обучающих мероприятий. При этом в перечне сравниваемых товарных знаков присутствуют либо идентичные позиции, либо услуги, которые соотносятся друг с другом по виду/роду (относятся к услугам в области спорта, обучения и развлечений), имеют одинаковое назначение (предназначены для улучшения спортивной формы и здоровья потребителя, для приобретения знаний в различных областях, для проведения досуга), условия предоставления (оказываются спортивными клубами и организациями в области спорта, образовательными и развлекательными организациями), что обуславливает вывод об их однородности. Наличие однородности услуг 41 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков по свидетельствам №705100, №446777, №742858 правообладателем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



«» на предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками

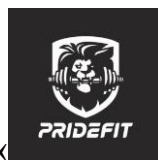
«», «» показал следующее.

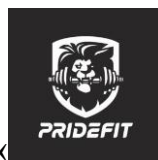
Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

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», 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.



Анализ оспариваемого товарного знака «» показал, что он включает в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «PRIDEFIT», который сам по себе отсутствует в лексике каких-либо иностранных языков. Однако данное словесное обозначение является сложносоставным, образовано двумя лексическими единицами английского языка – «PRIDE» и «FIT», где 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).

В свою очередь слово «fit» является глаголом со значением «соответствовать; быть в хорошей форме», положено в основу слова «fitness», где «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>).

В составе товарного знака по свидетельству №705100 присутствует также изображение головы льва со штангой, которое в совокупности со словесным элементом «PRIDEFIT» вызывает ассоциации, во-первых, с львиным прайдом, во-вторых, со спортивной деятельностью.



В противопоставленных товарных знаках «**PriDEcLuB**», «**Pride CLUB**» в составе присутствуют словесные элементы «PriDEcLuB» и «PRIDE», «CLUB». Несмотря на то, что слово «PriDEcLuB» в составе товарного знака по свидетельству №446777 выполнено в оригинальной графической манере, тем не менее, в его составе выделяются лексические единицы английского языка «PRIDE», «CLUB», которые присутствуют и в составе товарного знака по свидетельству №742858.

Смысловое значение слова «PRIDE» исследовалось выше, что касается слова «CLUB», в переводе с английского языка переводится как «клуб» (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://context.reverso.net>, <https://translate.academic.ru>), то данный элемент сам по себе является слабым, не обладает индивидуализирующими свойствами, указывает на видовое наименование предприятия («клуб» - общественная организация, объединяющая лиц одного социального круга для совместного отдыха и развлечения, например, спортивное общество, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/835258>).

Также в составе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №446777, №742858 присутствуют индивидуализирующие элементы в виде изображения льва.

Таким образом, в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №705100, №446777, №742858 присутствуют фонетически и семантически тождественные элементы «PRIDE», а также изображения львов, которые в совокупности вызывают тождественные смысловые ассоциации с львиным прайдом. При этом следует отметить, что слово «PRIDE» в составе сравниваемых товарных знаков находится в первоначальной позиции, акцентирует внимание потребителей на себе в первую очередь, несет на себе основную индивидуализирующую нагрузку. Кроме того, элементы «FIT» и «CLUB», вызывают сходные представления о деятельности в области физической нагрузки и укрепления здоровья, что дополнительно усиливает сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Несмотря на ряд графических отличий, к которым относятся шрифтовые особенности товарных знаков, разница во внешней форме изобразительных элементов, можно сделать вывод, что именно фонетическое и семантическое тождество (сходство) вышеназванных словесных элементов, а также одинаковые смысловые ассоциации, которые вызывают элементы в виде стилизованного изображения львов в составе сравниваемых товарных знаков, свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и 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.

С учетом сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в целом, а также однородности услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, усматриваются основания для отнесения оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №705100 требованиям, установленным пунктом 3 (1) 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.

Так, из представленных материалов возражения следует, что АО «ИК «БЕКТОР» является собственником двух физкультурно-оздоровительных комплексов «PRIDE CLUB», расположенных в г. Видное и Москве.

Из договоров поставки оборудования (5) и договоров аренды помещений (6) следует, что АО «ИК «БЕКТОР» (ранее – ЗАО «БЕКТОР») непосредственно занималось оснащением спортивным оборудованием принадлежащих ему фитнес-клубов как в г. Видное, так и в Москве.

Для онлайн-поддержки деятельности фитнес-клубов лицом, подавшим возражение, используется доменное имя <https://pride-fitness.ru>, приобретенное в 2011 году. Договоры на сопровождение деятельности сайта <https://pride-fitness.ru>

заклучались непосредственно лицом, подавшим возражение, с третьими лицами согласно договорам (8).

Непосредственная деятельность по предоставлению услуг спортивно-оздоровительных клубов и их продвижению в разные периоды времени совершалась различными юридическими лицами (с июля 2011 – по май 2012 гг. – ООО «Спортконсалт» г. Видное); с февраля 2012 по ноябрь 2013 гг. – ООО «Группа Спорт» (Москва); с августа 2015 по июля 2016 гг. – ООО «Прайд Вид» (г. Видное); с октября 2013 по апрель 2014 гг. – ООО Прайд Дмитровка» (Москва); с июля 2016 по июнь 2018 гг. – ООО «Фитнесс Видное» (г. Видное); с октября 2015 по октябрь 2018 гг. – ООО «Прайд Тим» (Москва); с июля 2018 – ООО «Прайд Вид» (г. Видное); с октября 2018 – ООО «Спортконсалт» (Москва)) под контролем лица, подавшего возражение, с использованием его средств индивидуализации.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения о выданных клубных картах «PRIDE CLUB», Москва (17) с 2015 по 2018 гг. Согласно отзывам на портале Яндекс.Карты (18) фитнес-клубы «PRIDE CLUB» имеют высокую потребительскую оценку, при этом самый ранний отзыв датирован 2013 годом.

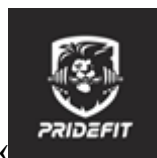
Для продвижения деятельности спортивно-оздоровительных клубов «PRIDE CLUB» вышеуказанными лицами заключались различные договоры рекламного характера и проводились соответствующие рекламные мероприятия (9) – (14), (16) с 2012 по 2018 гг.

Фитнес-клубы «PRIDE CLUB» упоминались в СМИ в 2016, 2017 гг., принимали участие в различных мероприятиях посвященных фитнесу, в 2018 г. стали обладателем премии «Грация» в номинации «Лучшая сеть фитнес-клубов. Доверие и репутация» (19).

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100, то согласно доводам возражения, спортивный клуб «PRIDE FIT», расположенный в Москве, впервые упоминается в социальной сети 10.10.2018 года. Принадлежащее правообладателю доменное имя <https://pride-fitness.ru> было зарегистрировано 19.06.2018. На портале Яндекс.Карты фигурируют отзывы о

деятельности спортивного клуба правообладателя, но в меньшем количестве, чем у лица, подавшего возражение (39 отзывов против 212 соответственно).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на дату (29.08.2018)



приоритета оспариваемого товарного знака «



по крайней мере, противопоставленный товарный знак «

№742858 использовался несколькими хозяйствующими субъектами на основе договоров с лицом, подавшим возражение, для индивидуализации деятельности, связанной с фитнес-клубами, что однородно части услуг 41 класса МКТУ в области спорта *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; организация досуга; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; 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 фитнес клубов и тренажерных залов»*, указанных в перечне свидетельства №705100.

Вместе с тем, каких-либо документов, из которых бы усматривалось, что потребители связывают деятельность в области фитнес-клубов, сопровождаемую оспариваемым товарным знаком по свидетельству №705100, непосредственно с АО «ИК «ВЕКТОР» в возражении не содержится. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего упомянутые услуги 41 класса МКТУ в области спорта.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не находит оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака

по свидетельству №705100 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

В этой связи основанием для удовлетворения поступившего возражения является ранее сделанный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100 требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №705100, в том числе, выразившемся в приобретении и использовании этого обозначения при оказании услуг фитнес-центра, то он принят к сведению. Однако коллегия считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению не подлежит.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705100 недействительным полностью.