


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2023, поданное ООО «Голден Файтер», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858825, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2021752148, поданной 18.08.2021, зарегистрирован 18.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №858825 на имя Кривошеевой Д.А. (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 11.08.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 858825 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, которое лицо, подавшее возражение, ввело в оборот и активно использует в коммерческой деятельности с 2013 года;

- ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» зарегистрировано 03.09.2013. На основании приказа директора ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» были созданы Школа современного танца «BE FLEX» и Спортивный клуб «Академия Бокса». ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» 20.12.2013 было зарегистрировано доменное имя be-flex.ru. Администратором домена являлся Шабашев Г.А., который впоследствии передал права на данный сайт ООО «Голден Файтер»;

- между ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» и ООО «Сайт НН» 20.12.2013 был заключен договор на создание и размещение веб-сайта №2033-СП-13 на разработку корпоративного сайта «Be Flex»;

- согласно сведениям, размещенным на сайте в настоящее время, спортивными направлениями Центра детского спорта и физического развития являются Академия бокса, Школа современного танца «BE FLEX» и футбольная школа «Академия». Для размещения школы современного танца «BE FLEX» и спортивного клуба «Академия Бокса» арендованы нежилые помещения;

- между ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» и ООО «Соната» был заключен договор на изготовление рекламных материалов, баннеров, листовок, световых вывесок для студии танца «BE FLEX» и СК «Академия бокса»;

- лицом, подавшее возражение, и ООО «Серебряный дождь НН» был заключен договор на оказание рекламных услуг, согласно которому были размещены реклама в эфире радиостанции «Серебряный дождь»;

- ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» заказало услуги по расклейке информационных материалов по жилым домам. Материалы возражения содержат образцы соответствующих информационных материалов;

- между ООО «Лифт-Борд-НН» и ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» был заключен договор на размещение и техническое обслуживание предоставленной рекламной информации на рекламных информационных стендах (рекламоносителях) в подъездах и/или лифтах и/или дверях лифтовых кабин жилых домов города Нижний

Новгород. Образцами информационных материалов подтверждается, что распространяемая информация является рекламой школы современного танца «BE FLEX»;

- студия танца «BE FLEX» с 2015 года по настоящее время является членом Общероссийской общественной организации «Общероссийская танцевальная организация Федерация современных танцев России» (ОРТО);

- с момента основания студия танца принимает активное участие в различных танцевальных конкурсах по всей России, выступления участников студии удостоиваются высокими наградами, что подтверждается дипломами за 2016-2022 годы.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка оспариваемого знака;
2. Свидетельство о регистрации юридического лица ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» от 03.09.2013;
3. Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.09.2013;
4. Приказ №5 от 06.09.2013 о создании школы современного танца «BE FLEX»;
5. Свидетельство о регистрации доменного имени от 20.12.2013;
6. Договор на создание и размещение веб-сайта №2033-СП-13 от 20.12.2013;
7. Договор безвозмездной уступки прав на доменное имя от 21.12.2013;
8. Распечатка с сайта цдс-нн.рф;
9. Договор аренды нежилого помещения №177/13 от 03.09.2013;
10. Договор аренды №04-05/53 от 01.07.2014;
11. Справка ООО «Центр кадровой подготовки» №35 от 09.06.2023;
12. Договор аренды нежилого помещения №6/13 от 01.10.2013;
13. Справка ООО «Ресурсстройинвест-НН» №03/21 от 01.11.2021;
14. Договор с ООО «Соната» от 05.09.2013;
15. Договор на оказание рекламных услуг №41/092013 от 09.09.2013;

16. Договор на распространение информационных материалов №041 от 18.04.2014;
17. Договор с ООО «ЛифтБорд-НН» № 128/14 от 29.05.2014;
18. Договор с ООО «Рекламное агентство «МОСТ» №90/1/08/2015 от 14.08.2015;
19. Договор на предоставление права пользования сайтом от 07.09.2017;
20. Свидетельства о членстве студии танца «BE FLEX» в «ОРТО»;
21. Дипломы за период с 2016 по 2021 гг.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858825 недействительным полностью.

Корреспонденцией от 26.09.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению, согласно которым между ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» и АО «Медиа Плюс» был заключен Договор №208/17 на оказание услуг по размещению рекламы в эфире радиостанция «Европа плюс».

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

22. Договор №208/17 от 07.07.2017 г. на оказание услуг по размещению рекламы в эфире радиостанции;
23. Акт №0023943 (Заказ №3404-1Е) от 31.08.2017;
24. Эфирная справка за период с 28.08.2017 по 31.08.2017;
25. Заказ №3404-1Е (эфирная сетка);
26. Акт №0023889 (Заказ №3404-1Е) от 31.08.2017;
27. Эфирная справка за период с 31.08.2017 по 31.08.2017;
28. Заказ №3404-2Е (эфирная сетка);
29. Акт №0024028 (Заказ №3404-2Е) от 10.08.2017;
30. Эфирная справка за период с 01.09.2017 по 10.09.2017;
31. Заказ №3404-2Е (эфирная сетка).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №858825, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают возникновение у него права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения;

- приказ №5 от 06.09.2013 является документом, составленным и подписанным самим лицом, подавшим возражение, данный приказ не доводился до сведения третьих лиц, тем более до сведения потребителей соответствующих товаров и услуг, следовательно, составление данного документа никак не способствовало возникновению права на средство индивидуализации;

- свидетельство о регистрации доменного имени be-flex.ru от 20.12.2013 не подтверждает возникновение права на коммерческое обозначение ввиду отсутствия какой-либо информации, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака имелся Интернет ресурс с вышеуказанным доменным именем и на данном Интернет ресурсе предлагались к реализации именно товары 25 класса МКТУ или услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, а реализация данных товаров и услуг осуществлялась ООО «Голден Файтер»;

- договор на создание и размещение веб-сайта №2033-СП-13 от 20.12.2013 не содержит условия о работе исполнителя с Интернет ресурсом, зарегистрированным по вышеуказанному свидетельству. Кроме того, из вышеуказанного договора и технического задания к нему не усматривается, что целью работы исполнителя являлось создание Интернет ресурса, на котором предлагаются к реализации именно товары 25 класса МКТУ или услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, а реализация данных товаров и услуг осуществлялась ООО «Голден Файтер»;

- договор безвозмездной уступки прав на доменное имя от 21.12.2013 не подтверждает возникновение права на коммерческое обозначение, поскольку само по себе приобретение права администрирования домена с доменным именем be-flex.ru не означает, что данное доменное имя до даты приоритета оспариваемого

товарного знака использовалось для создания Интернет ресурса, на котором предлагались к реализации именно товары 25 класса МКТУ или услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, а реализация данных товаров и услуг осуществлялось ООО «Голден Файтер». Кроме того, данный договор сторонами исполнен не был, поскольку из свидетельства о регистрации доменного имени be-flex.ru от 20.12.2013 усматривается, что данное доменное имя его владельцем Шабашевым Г.А. подателю возражения ООО «Голден Файтер» не передавалось;

- изучение Интернет ресурса с доменным именем be-flex.ru в настоящий момент показывает, что на сайте размещён договор публичной оферты, из которого следует, что услуги оказываются ООО «ЦДС-НН», созданным 29.11.2022 (после даны приоритета товарного знака №858825);

- распечатка с сайта с доменным именем цдс-нн.рф не подтверждает возникновение у подателя возражения права на коммерческое обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленная на сайте информация относится к дате 10.08.2023, т.е. к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака. На самом сайте опубликован договор публичной оферты, из которого следует, что услуги оказываются ООО «ЦДС-НН», созданным 29.11.2022 (после даны приоритета товарного знака № 858825);

- договоры аренды помещений сами по себе не подтверждают возникновение права на коммерческое обозначение, поскольку представлены в отсутствие каких-либо иных доказательств, подтверждающих тот факт, что в арендованном помещении до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию товаров 25 класса МКТУ или оказание услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации и, при этом, использовал спорное обозначение;

- справки № 35 от 09.06.2023 и № 03/21 от 01.11.2021 в качестве таких доказательств рассматриваться не могут, содержащаяся в них фраза о том, что помещение арендовалось «для студии танца «Be Flex» и «Академии Бокса» не достаточна, чтобы сделать вышеуказанные выводы. Более того, из договоров

аренды и справок следует, что помещения арендовались в 2013 году и в период с 01.10.2013 по 31.05.2017;

- при этом, согласно части 2 статьи 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года;

- таким образом, из представленных документов усматривается, что арендные отношения лица, подавшего возражение, прекратились за несколько лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака и за несколько лет до даты подачи настоящего возражения, в связи с чем, коммерческое обозначение (даже при его наличии, которое ничем не подтверждено) не могло использоваться непрерывно ни в течение года, предшествовавшего дате приоритета товарного знака, ни в течение года, предшествовавшего дате подачи возражения, соответственно, какое-либо право на коммерческое обозначение у подателя возражения отсутствует;

- из материалов договора № 208/17 от 07.07.2017 не усматривается, что рекламные материалы были направлены на реализацию товаров 25 класса МКТУ или оказание услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и, при этом, использовалось обозначение «Be Flex». В актах №0023943, №0023889 №0024028 указано, что исполнитель оказал услуги по размещению рекламных материалов «Академия бокса»;

- в эфирных справках за период с 28.08.2017 по 31.08.2017, за период с 31.08.2017 по 31.08.2017, за период с 01.09.2017 по 10.09.2017 фигурирует лишь наименование версии рекламного ролика «АКАДЕМИЯ\_БОКСА\_БИФЛЕКС\_НАБОР\_15», какое обозначение рекламировалось в данном ролике неясно, а из актов, о которых было сказано выше, следует, что в них рекламировалось обозначение «Академия бокса»;

- в заказе №3404 - 1Е (эфирная сетка), в заказе №3404 - 2Е (эфирная сетка) и в заказе №3404 - 2Е (эфирная сетка) также идет указание на то, что рекламировалось обозначение «Академия бокса». Кроме того, было запущено всего 58 трансляций;

- приобретение незначительного количества рекламных материалов за четыре года до даты приоритета оспариваемого товарного знака и за шесть лет до подачи

настоящего возражения объективно не может быть достаточным для вывода о том, что употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия спорного обозначения было и продолжает быть известным в пределах определенной территории в период на дату приоритета товарного знака и до даты подачи настоящего возражения;

- иные документы, представленные лицом, подавшим возражение, также не могут служить доказательством приобретения им права на коммерческое обозначение.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2023, от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- согласно пункту 1 приказа №5 директор ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» Гарифуллин Р.В. приказывает создать Школу современного танца «BE FLEX» и Спортивный клуб «Академия Бокса»;

- с 2013 года заказывалось значительное количество рекламных материалов, заключалось множество договоров на размещение рекламных материалов о школе танцев «BE FLEX»;

- на сайте be-flex с 2013 года до настоящего времени осуществляется реализация услуг 41 класса МКТУ, а именно: аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья (оздоровительные и фитнес-тренировки); организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение развлекательных мероприятий; организация костюмированных представлений для развлечений; организация спортивных состязаний. Права на сайт be-flex принадлежат ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР»;

- согласно п. 1.1. Договора безвозмездной уступки прав на доменное имя от 21.12.2013 владелец безвозмездно передаёт право пользования, а позднее право администрирования доменного имени be-flex;

- на сайте be-flex.ru содержатся отзывы родителей, из которых следует, что дети занимаются в школе танца на протяжении 5-6 лет, т.е. с 2015-2016 гг., что также подтверждает использование обозначения «BE FLEX» с 2015 года по



настоящее время, т.е. включая период до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- представленными документами подтверждается, что ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» арендовало муниципальные нежилые помещения для занятий студии танца «BE FLEX» у города Нижний Новгород на протяжении 6 (шести) лет;

- лицом, подавшим возражение, представляются документы о размещении вывески «BE FLEX», что также свидетельствует об использовании коммерческого обозначения ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР»;

- в подборке видеоматериалов представлены записи отчетных концертов «СТУДИЯ ТАНЦА «BE FLEX» за периоды с 2019 по 2021 гг., на видео видно, что дети занимаются в футболках с обозначением «BE FLEX», регулярно проводятся баттлы.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

32. копия заявки ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» на регистрацию товарного знака №2023773738;
33. нотариально удостоверенный протокол осмотра доказательств от 14.11.2023;
34. материалы договора №15/08/2016 аренды от 15.08.2016;
35. материалы договора №30/12/2017 аренды от 31.12.2017;
36. материалы договора №31/12/2018 аренды от 31.12.2018;
37. справка Департамента образования Администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2023;
38. копия договора купли-продажи помещения №ЦВ-26/П4 от 25.07.2019;
39. выписка из ЕГРН от 08.08.2019;
40. выписки из ЕГРН от 16.11.2023;
41. материалы договора безвозмездного пользования нежилым помещением от 09.08.2019 с ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР»;
42. материалы договора безвозмездного пользования нежилым помещением от 09.08.2019 с НРОО «ЦДС-НН»;

43. материалы договора №23/09-20 от 23.09.2020 с ООО АРТ «Соната»;
44. выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ГОЛЕН ФАЙТЕР»;
45. выписка из ЕГРЮЛ на НРОО «ЦДС-НН» от 15.11.2023;
46. выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЦДС-НН» от 15.11.2023;
47. выписка из ОГРНИП на индивидуального предпринимателя Гарифуллина Р.В. от 15.11.2023;
48. соглашение о сотрудничестве от 01.11.2017 между ООО «Голден Файтер» и НРОО «ЦДС-НН»;
49. соглашение о сотрудничестве от 13.07.2020 между ООО «Голден Файтер» и Гарифуллиным Р.В.;
50. соглашение о сотрудничестве от 01.12.2022 между ООО «Голден Файтер» и ООО «ЦДС-НН»;
51. выписка из ОГРНИП на Гарифуллину О.А. от 15.11.2023;
52. сертификата победителя конкурса «Лучший социальный проект года 2021»;
53. видеоматериалы.

В свою очередь правообладатель 21.12.2023 предоставил пояснения на дополнения к возражению:

- правообладателем проведен анализ отзывов, результаты которого опровергают вывод о популярности школы современного танца «BE FLEX». В верхней части страницы отображено общее количество отзывов (Бульвар 60-летия Октября, д. 5 (Школа 187), а именно 19 отзывов. Лишь 5 отзывов были оставлены незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (до 18.08.2021), только в одном отзыве фигурирует обозначение «be flex». Все остальные отзывы датированы после 18.08.2023. Только в шести отзывах, представленных в дополнении, присутствует обозначение «be flex», более того, из данных отзывов не следует, что в течение всего периода времени, в которое ребенок занимался танцами, данная студия танцев работала именно под этим обозначением;

- что касается отзывов по ул. Первоцветная, 6, то в верхней части страницы отображено общее количество отзывов (18), при этом лишь один отзыв был

оставлен незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (до 18.08.2021), в самом отзыве не фигурирует обозначение «be flex». Все остальные отзывы датированы после 18.08.2023. Только в четырех отзывах, представленных в дополнении, присутствует обозначение «be flex», более того из данных отзывов не следует, что в течение всего периода времени, в которое ребенок занимался танцами, данная студия танцев работала именно под этим обозначением. В приложении 10 к протоколу, а именно в верхней части страницы, представлены 114 фотографий. Все фотографии были подгружены после даты приоритета товарного знака, на самих фотографиях нет информации о времени их фиксации;

- в материалах договоров аренды помещений отсутствует информация, под каким именно обозначением осуществлялась деятельность по проведению спортивных мероприятий;

- вывеска с обозначением «be flex» была установлена 13 октября 2020 года, за 10 месяцев до даты приоритета товарного знака. Одной вывески, размещенной незадолго до даты подачи товарного знака на регистрацию, недостаточно, чтобы говорить о том, что обозначение стало известно потребителю;

- обозначение используется ООО «Голден Файтер» в абсолютно разных вариациях. Какое именно из представленных обозначений является коммерческим не понятно и какое из обозначений ассоциируется у потребителя с лицом, подавшим возражение, также не ясно.

Корреспонденцией от 27.12.2023 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- на видеозаписях отчетных концертов «СТУДИЯ ТАНЦА» «BE FLEX» за периоды с 2019 по 2021 гг. видно, что дети занимаются в футболках с коммерческим обозначением «BE FLEX», что подтверждает использование коммерческого обозначения «BE FLEX» на протяжении указанного периода, а также подтверждает использование коммерческого обозначения BE FLEX в отношении товаров 25 класса МКТУ не с целью реализации и получения прибыли, а для использования на занятиях в здании школы, на концертах и других площадках в рамках обучения;

- школу танцев посещает 1500 детей, следовательно, она является известной;

- на страницах социальной сети «ВКонтакте» содержится описание школы танцев «BE FLEX», которое подтверждает использование соответствующего коммерческого обозначения с 2013 года.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

54. приказ ООО «ГОЛДЕН ФАЙТЕР» №6 от 10.09.2015;
55. материалы счет-договора №1264-п от 08.10.2015;
56. материалы счет-договора №42-п от 23.01.2020;
57. материалы договора на оказание услуг №Кп-57-21 от 11.05.2021;
58. протокол осмотра доказательств.

Правообладателем представлены следующие комментарии от 07.02.2024 относительно поступивших дополнений к возражению:

- большинство видеоматериалов не датировано или датировано датой, которая наступила незадолго до даты приоритета товарного знака. На части видео дети выступают в костюмах, на которых отсутствует маркировка «BE FLEX». На части в футболках с обозначением «BE FLEX» присутствует не больше 60 человек, видео записано летом 2021 года. Из видео «Be FLEX» отчетный концерт 2019 только в 4-х номерах дети выступают в футболках с обозначением «Be Flex», в выступающей команде не больше 10 человек. В видео «Be Flex» - Сочиняй мечты (концерт ч.1), «Be Flex» Сочиняй мечты - отсутствует форма;

- относительно документов, связанных с нанесением на футболку обозначения «BE FLEX», стоит обратить внимание на их общее количество. За 2015 год оно, как отмечает само лицо, подавшее возражение, составило 104 штуки. В документах от 2020 году снова отсутствует информация об ООО «Голден Файтер». В договоре на оказание услуг №КП-57-21 от 11.05.2021 указано не лицо, подавшее возражение, а иное лицо. Однако стоит обратить внимание и на количество футболок (100 штук), и на дату оказания услуг (лето 2021 г.). То есть незадолго до даты приоритета товарного знака, 100 футболок было промаркировано обозначением «BE FLEX»;

- на сегодняшний день в группе «ВКонтакте» состоит 5 301 человек. Какое количество участников группы и какое количество просмотров было на дату подачи

приоритета оспариваемого знака. Более того, например, в приложении 13 к протоколу лицо, подавшее возражение, ссылается на видео от 19 августа 2021 года, то есть видео было опубликовано после даты приоритета товарного знака. В приложении 14 к протоколу представлено видео от 11 августа 2021 года, что опережает дату приоритета товарного знака всего на 7 дней.

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

С учетом даты (18.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при осуществлении деятельности, однородной по отношению к товарам и услугам оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №858825.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «BEFLEX», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, элемент «be» лне в левой части знака помещено стилизованное изображение человека с мячом. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем, розовом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858825 в рамках его сходства с коммерческим обозначением «BEFLEX», используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств,

подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В рамках доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на документы (1-58). Анализ представленных документов позволяет установить следующее.

ООО «Голден Файтер», согласно свидетельству о регистрации юридического

лица (2-3), было создано 03.09.2013. Директором данного общества был издан приказ (4) о создании, в том числе, школы современных танцев «BE FLEX».

С возражением представлены материалы договора (38) о приобретении Гарифуллиным Р.В. помещения по адресу г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6, а также документы (39-40), подтверждающие право собственности данного лица на упомянутый объект недвижимости. Согласно договору (41), Гарифуллин Р.В. передал данное помещение в безвозмездное пользование лицу, подавшему возражение.

Лицо, подавшее возражение, представило также договор от 23.09.2020 (43) об изготовлении и монтаже вывесок «СТУДИЯ ТАНЦА», «BE FLEX». В соответствии с приложениями к договору (43), монтаж вывесок был произведен 13.10.2020 по адресу г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6.

Изложенное позволяет констатировать наличие у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, индивидуализируемого обозначением «BE FLEX», которое в высокой степени сходно с оспариваемым товарным знаком, включающим словесный элемент «BEFLEX». Сравнимые обозначения сходны за счет наличия в их составе словесных элементов, обладающих тождественным фонетическим звучанием, а также ввиду способности данных обозначений вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии («be» в переводе с английского на русский язык означает «быть», «flex» в переводе с английского на русский язык «изгиб, гибкий, изгибать, изгибание», см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)).

Вместе с тем, с возражением не представлено ни одного документа, подтверждающего фактическое оказание услуг под данным обозначением. Так, возражение не содержит ни одного договора, из которого бы следовало, что именно в помещении по адресу г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6, были оказаны услуги третьим лицам в области обучения танцам. Наличие сайта (5-8) не подтверждает производство товаров, оказание каких-либо услуг в исследуемый период. Что касается отзывов в сети Интернет (33), то часть из них относится к студии танцев по иному адресу (г. Нижний Новгород, бульвар 60-летия Октября, д. 5). Часть отзывов касается студии танцев «BE FLEX» по исследуемому адресу,



однако, преимущественная часть из них относится к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, при этом, содержится лишь одна оценка «5» пользователя Евгения Мельникова, относящаяся к периоду до даты приоритета товарного знака по свидетельству №858825, однако, сам отзыв отсутствует, следовательно, из данной информации не ясно, оказывались ли упомянутому лицу какие-либо услуги, кто именно эти услуги оказывал и в какой период т.д. Что касается ретроспективных отзывов, указывающих на то, что ребенок ходил на занятия в течение нескольких лет, то в отсутствие непосредственных договоров об оказании услуг не может быть установлена действительность данных отзывов и их уникальность. Лицом, подавшим возражение, представлен протокол осмотра доказательств (58) с распечатками из социальной сети «ВКонтакте», вместе с тем, представленные в распечатка фото, видеоматериалы никак нельзя соотнести со школой танцев по адресу г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6. Кроме того, часть материалов из протокола осмотра (58) не датирована либо выходит за рассматриваемый период доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Дипломы, сертификаты, свидетельства (20, 21, 52), видеоматериалы (53) невозможно соотнести с конкретной студией танцев, расположенной по определенному адресу. Более того, большинство материалов (20, 21, 52), видеоматериалов (53) невозможно соотнести с каким-либо лицом, которое предоставляло услуги в адрес третьих лиц.

Договоры на заказ и распространение рекламной продукции (14-18), заказ рекламы на радиостанции (22-31), заказ оформления футболок (55-57) не свидетельствуют об осуществлении фактической деятельности лицом, подавшим возражение, под коммерческим обозначением «BE FLEX».

Кроме того, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что обозначение «BE FLEX», индивидуализирующее студию танцев, расположенную по конкретному адресу, было известно на определенной территории. Так, в отсутствие сведений о посещаемости сайта [www.be-flex.ru](http://www.be-flex.ru) (5-8, 19), данные материалы не могут подтверждать известность исследуемого средства индивидуализации.

Представленные договоры на изготовление, размещение рекламной продукции (14-18, 22-31) не относятся к исследуемому периоду после размещения вывески «BE FLEX» по адресу г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6, часть из них невозможно соотнести с конкретной школой танцев, часть документов относится к школе танцев «BE FLEX», расположенной по иному адресу либо к СК «Академия Бокса». Сами по себе материалы на изготовление футболок с нанесением логотипа (55-57) не позволяет констатировать известность коммерческого обозначения «BE FLEX». Недостатки материалов (58) приведены выше по тексту заключения.

С учетом вышеизложенного, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения с коммерческим обозначением материалы возражения не содержат в себе необходимых и достаточных сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов, определяемых соответствующими его доводами и представленными для их подтверждения документами. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным, при этом, как отмечалось выше, материалы, представленные с возражением являются недостаточными для признания факта осуществления деятельности под коммерческим обозначением «BE FLEX», индивидуализирующим школу танцев по адресу г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6, а также недостаточными для вывода об известности данного обозначения на определенной территории.

В распоряжение коллегии ООО «Голден Файтер» представлены материалы об аренде нежилых помещений. Так, например, возражение содержит материалы договоров от 03.09.2013 и от 01.07.2014 между ООО «Голден Файтер» (арендатор) и Нижегородское областное потребительское общество (арендодатель) об аренде помещения по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 199 (9-10). Кроме того, с возражением представлена справка (11), согласно которой Нижегородское областное потребительское общество подтверждает соответствующие правоотношения с

лицом, подавшим возражение, об аренде помещений. С возражением представлены и материалы договора от 01.10.2013 (12), в соответствии с которым ООО «Ресурсстройинвест-НН» предоставляет в аренду помещение для ООО «Голден Файтер» по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 229, помещение 6. Также с возражением представлена справка от ООО «Ресурсстройинвест-НН» (13), где данное лицо подтверждает сдачу в аренду помещения для лица, подавшего возражение, в период с 01.10.2013 по 31.05.2017. С возражением представлены и материалы договоров от 15.08.2016 (34), от 30.12.2017 (35), от 31.12.2018 (36) с Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №187», которое предоставляло ООО «Голден Файтер» нежилые помещения в аренду по адресу г. Нижний Новгород, ул. 60-летия Октября, д. 5, корп. 2. Справкой (37) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №187» подтверждает сдачу в аренду соответствующего помещения для лица, подавшего возражение. Вместе с тем, не ясно, какая именно вывеска была размещена на данных помещениях, соответствующих материалов представлено не было. Следовательно, коллегия не может констатировать наличие имущественного комплекса, расположенного по данным адресам, индивидуализируемого коммерческим обозначением «BE FLEX».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №858825 не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2023, оставить в силе правовой охрану товарного знака по свидетельству №858825.**