

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 09.08.2024 возражение Акционерного общества «Инвестиционная компания «Вектор» (далее – лицо, подавшее возражение, АО «ИК «Вектор») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857942, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**PRIDEFIT**» с приоритетом от 09.09.2021 зарегистрирован 17.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №857042 на имя Андреева Александра Сергеевича, 111141, Москва, ул. Кусковская, 19, корп. 2, кв. 40 в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В результате государственной регистрации 20.09.2024 договора об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙДФИТ», 140142, Московская область, г.Люберцы, рп. Октябрьский, мкр. Западный, ул. Спортивная, д. 2, пом. 044 (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №857942 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №857942 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком

PRIDE-FITNESS

«ПРАЙД-ФИТНЕС» по свидетельству №737140 с более ранним приоритетом, зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «PRIDEFIT» (транслитерация «ПРИДЕФИТ»), который сам по себе отсутствует в каких-либо словарных источниках иностранных языков, однако является сложносоставным словом, которое образовано из двух слов английского языка – «PRIDE» («гордость») и «FIT» (сокращение от «fitness»);

- противопоставленный товарный знак включает в свой состав включает в свой состав 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;

- 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 №857942 для всех услуг 41 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание Роспатента на тот факт, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от



18.10.2021г. было признано сходство до степени смешения товарного знака по свидетельству №705100 с товарным знаком по свидетельству №737140 «PRIDE-FITNESS»/«ПРАЙД-ФИТНЕС» (приоритет 28.11.2018), на основании которого правовая охрана товарного знака № 737140 была признана недействительной в отношении части услуг 41 класса МКТУ. Далее, по результатам рассмотрения возражений лица, подавшего возражение (АО «ИК «Вектор») от 17.12.2021 г., коллегией палаты по патентным спорам Роспатента было принято решение от 26.04.2022 г. о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №705100 ввиду его сходства до степени смешения с более ранними товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 446777 и № 742858, принадлежащими АО «ИК «Вектор», и, как следствие, правовая охрана товарного знака по свидетельству №705100 была прекращена, а правовая охрана товарного знака по свидетельству № 737140 «PRIDE-FITNESS»/«ПРАЙД-ФИТНЕС» в отношении всех зарегистрированных услуг 41-го класса МКТУ, напротив, была восстановлена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 08 августа 2022 года;

- фактическое сходство до степени смешения товарного знака по свидетельству №705100 с товарным знаком по свидетельству № 737140 «PRIDE-FITNESS»/«ПРАЙД-ФИТНЕС», лица, подавшего возражение, установленное вышеперечисленными решениями Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, подтверждает в еще большей степени сходство до степени смешения оспариваемого словесного товарного знака «PRIDEFIT» по свидетельству № 857942, (правообладатель Андреев А.С.) с товарным знаком №737140 «PRIDE-FITNESS/ПРАЙД-ФИТНЕС» (правообладатель АО «ИК «Вектор»);

- повторная подача Андреевым А.С. заявки на регистрацию в Роспатент обозначения PRIDEFIT, тождественного тому, в отношении которого правовая охрана была прекращена, и сходного с товарным знаком PRIDE-FITNESS ПРАЙД-ФИТНЕС свидетельствует о недобросовестном поведении Андреева А.С. и о наличии признаков злоупотребления правом.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку «PRIDEFIT» по свидетельству № 857942 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Приложение:

1. Скан платежного поручения об оплате госпошлины.
2. Копия доверенности представителя.
3. Копия приложения к решению ФИПС № 2021ВО1739 от 18.10.2021.
4. Копия приложения к решению ФИПС от 26 апреля 2021 г.
5. Копия решения № СИП -1177/2021 от 08 августа 2022 года.
6. Распечатка сведений относительно товарных знаков № 857942, № 747140, № 705100.

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

- в Арбитражном суде Московской области рассматривается исковое заявление АО «ИК «ВЕКТОР» к ООО «Прайдфит» о взыскании неустойки за наличие в фирменном наименовании ООО «Прайдфит» слова «Прайдфит» (Дело №А41-18128/2024). Рассмотрение дела №А41-18128/2024 приостановлено до вступления в силу решения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений АО ИК «Вектор» против предоставления правовой охраны товарному знаку № 857942;

- в исковом заявлении в Арбитражный суд Московской области АО «ИК «ВЕКТОР» полагает, что оно обладает правами на обозначение «PRIDEFIT» в связи с наличием исключительного права на товарные знаки №№737140, 742858 и 446777;

- согласно информации на сайте Роспатента России товарный знак №857942 «PRIDEFIT» был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем Андреевым Александром Сергеевичем. Права на товарный знак «PRIDEFIT» зарегистрированы

17.03.2022 года, приоритет от 09.09.2021 года. По состоянию на 21.10.2024г. правообладателем товарного знака №857942 «PRIDEFIT» является ООО «Прайдфит»;

- дата регистрации ООО «ПРАЙДФИТ», ОГРН 1185027021630 - 10.10.2018 г. В хозяйственной деятельности ООО «ПРАЙДФИТ» добросовестно и без наличия возражений со стороны третьих лиц с 10.10.2018 г. использует свое фирменное наименование на русском и английском языках «Прайдфит/Pridefit»;

- приобретение ООО «Прайдфит» прав на товарный знак №857942 «PRIDEFIT» было превентивной мерой, чтобы прекратить необоснованные претензии АО «ИК «Вектор» к ООО «Прайдфит» по использованию фирменного наименования ООО «Прайдфит». В возражениях АО «ИК «Вектор» в Палату по патентным спорам АО «ИК «Вектор» также полагает, что общество обладает правами на обозначение «PRIDEFIT» в связи с наличием исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 737140, 742858 и 446777;

- использование ООО «Прайдфит» фирменного наименования на русском и английском языках Прайдфит/Pridefit в хозяйственной деятельности не нарушает права АО «ИК «ВЕКТОР» на товарные знаки №№737140, 742858 и 446777. Фактически, АО «ИК «ВЕКТОР» ставит вопрос о монополизации использования слова Прайд (Pride), а также любых слов, словосочетаний, в состав которых входит слово Прайд (Pride) без регистрации соответствующего товарного знака;

- регистрация товарного знака № 857942 «PRIDEFIT» и товарного знака по заявке №2023800127 (PRIDEGYM FITNESS CLUB) произведена в установленном законом порядке;

- у АО «ИК «Вектор» были все возможности для регистрации товарного знака Прайд (Pride) с 2010 года, которое данной возможностью не воспользовалось, вероятно, по причине не осуществления хозяйственной деятельности с использованием слова Прайд (Pride). Отсутствие в течение 5 лет претензий АО «ИК «Вектор» к ООО «Прайдфит» по использованию ООО «Прайдфит» с 10.10.2018 г. своего фирменного наименования свидетельствует о недобросовестности АО «ИК «Вектор»;

- в то же время ООО «Прайдфит», как добросовестный участник рынка, должно предупредить возможные новые претензии со стороны АО «ИК «ВЕКТОР», в связи с чем ООО «Прайдфит» планирует зарегистрировать новый товарный знак, который бы не содержал в составе слово Прайд (Pride);

- правообладатель не согласен с правовым обоснованием АО «ИК «ВЕКТОР», представленным в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку №857942;

- в связи с вышеизложенным правообладатель просит коллегия в мотивировочной части решения дать правовое заключение: 1. О наличии / отсутствии у ООО «Прайдфит» права на использование с 10.10.2018 г. фирменного наименования в отсутствие возражений АО «ИК «ВЕКТОР»; 2. О наличии / отсутствии нарушений прав АО «ИК «ВЕКТОР» присутствием в фирменном наименовании ООО «Прайдфит» с 10.10.2018г. слова Прайд (Pride); 3. О наличии у АО «ИК «ВЕКТОР» монополии на слово Прайд (Pride) с 2010 года без регистрации соответствующего товарного знака Прайд (Pride); 4. О необходимости внесения изменений в регламенты регистрации юридических лиц; 5. О возможности для участников ООО «Прайдфит» проверки фирменного наименования при подаче документов на государственную регистрацию в отсутствие на 10.10.2018 г. зарегистрированных товарных знаков Прайд, Прайдфит; 6. О наличии/отсутствии нарушения регламента должностными лицами ФИПС при регистрации товарных знаков по свидетельству №857942 «PRIDEFIT» и по заявке №2023800127 (PRIDEGYM FITNESS CLUB); 7. О наличии/отсутствии возможности у ИП Андреева А.С., ООО «Прайдфит» предупредить спорную ситуацию при проверке товарного знака на уникальность, направления заявления в ФИПС о регистрации товарных знаков №857942 «PRIDEFIT» и №2023800127 (PRIDEGYM FITNESS CLUB).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857942 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 товарному знаку «**PRIDEFIT**» по свидетельству №857942 по основаниям,

предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению АО «ИК «Вектор», нарушение его исключительного права на товарный знак **PRIDE-FITNESS** «ПРАЙД-ФИТНЕС» по свидетельству №737140.

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 лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857942, как это предусмотрено положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**PRIDEFIT**» по свидетельству №857942 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №857942 оспаривается в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; 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 неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; 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; перевод устный; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; 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; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; 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 помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

PRIDE-FITNESS

Противопоставленный товарный знак «ПРАЙД-ФИТНЕС» по свидетельству №737140 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. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для 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».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**PRIDEFIT**» на предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком **PRIDE-FITNESS** «**ПРАЙД-ФИТНЕС**» показал следующее.

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

Согласно правоприменительной практике по вопросу сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированному 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.

Анализ оспариваемого товарного знака «PRIDEFIT» показал, что он является словесным товарным знаком, 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».

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). Слово «fit» может переводиться на русский язык как подходить, соответствовать, приспособленный, готовый, бодрый, здоровый и др. (см., например, онлайн переводчики <https://translate.yandex.ru>, <https://context.reverso.net>, <https://translate.academic.ru>).

В связи с указанным оспариваемый товарный знак «PRIDEFIT» за счет семантики входящих в его состав частей может вызывать ассоциации как с хорошей физической формой за счет слова «FIT», так и с львиным прайдом или гордостью за счет слова «PRIDE».

PRIDE-FITNESS

В свою очередь противопоставленный товарный знак «ПРАЙД-ФИТНЕС» по свидетельству №737140 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. Смысловые значения словесных элементов «PRIDE» и «ПРАЙД» приведены выше. Что касается слова «FITNESS», то оно 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 используются 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.

Принимая во внимание вышеуказанное можно сделать вывод о том, что словесный товарный знак «PRIDEFIT» и словесные элементы «PRIDE-FITNESS»/«ПРАЙД-ФИТНЕС» могут вызывать сходные смысловые ассоциации.

При этом коллегия считает необходимым указать на то, что словесный элемент «PRIDEFIT» фонетически воспринимается именно как «ПРАЙДФИТ», а не как «ПРИДЕФИТ».

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». Следует отметить, что с учетом фантазийного характера словесного

элемента «PRIDEFIT» оно может произноситься по-разному, в том числе и как «ПРАЙДФИТ». 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 «PRIDEFIT» и «PRIDE-FITNESS»/«ПРАЙД-ФИТНЕС» 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 «FIT»/«FITNESS» характеризуются фонетическим и семантическим сходством.

Что касается графического критерия сходства при сопоставлении указанных словесных товарных знаков, то он имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных 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 №857942 и №737140 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается анализа однородности услуг 41 класса МКТУ, то необходимо указать, что перечень сопоставляемых услуг содержит либо идентичные позиции, либо услуги, которые соотносятся друг с другом по виду/роду (услуги в области образования и воспитания, в области спорта, отдыха и развлечений, издательские и информационные услуги, культурно-просветительные мероприятия), имеют одинаковое назначение, условия их предоставления (оказываются учебными заведениями, спортивными клубами и организациями в области спорта, театрами и музеями, теле-и радиостудиями, библиотеками), что обуславливает вывод об их однородности.

При этом следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака однородность сопоставляемых услуг не оспаривает.

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 связи с изложенным имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении злоупотребления правом со стороны правообладателя и недобросовестном поведении лица, подавшего возражение, о которых упоминается в возражении и отзыве правообладателя, следует отметить, что коллегия приняла к сведению указанные доводы и считает необходимым обратить внимание сторон на то, что установление факта злоупотребления правом и наличия признаков недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Доводы правообладателя, приведенные в отзыве, и касающиеся права на фирменное наименование ООО «Прайдфит», не относятся к существу возражения, поданного в рамках подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается изложенной в отзыве просьбы правообладателя дать в мотивировочной части правовое заключение по вопросам, приведенным в пунктах 1-7, то в должностные обязанности членов коллегии не входит подготовка правовых заключений по вопросам, не связанным с рассмотрением конкретного возражения по существу.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857942 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКГУ, указанных в свидетельстве.