

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ ФИТНЕС ОКТЯБРЬСКИЙ», Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749061, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2023749061 с приоритетом от 06.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749061 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано по причине его

несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «ГОНКА» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

- обозначением «» по заявке под №2023722265 с приоритетом от 22.03.2023 на имя Общество с ограниченной ответственностью "ФИТНЕС ИНДУСТРИЯ", г. Ростов-на-Дону для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №896289 с приоритетом от 28.07.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Прайм", г. Ростов-на-Дону для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарными знаками «**PRIME**», «**PRIME**», «**ПРАЙМ**» по свидетельству №948783 с приоритетом от 11.08.2015, по свидетельству №948782 с приоритетом от 21.02.1995, по свидетельству №948781 с приоритетом от 21.02.1995, зарегистрированными на имя Публичного акционерного общества "Сбербанк России", г. Москва для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «**PRIME**
ПРАЙМ» по свидетельству №309703 с приоритетом от 30.03.2006, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Интеллект", г. Москва для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком «**ПРАЙМ**» по свидетельству №320923 с приоритетом от 17.11.2005, зарегистрированным на имя Общество с

ограниченной ответственностью "КонсультантПлюс-Екатеринбург", г. Екатеринбург для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем испрашивается правовая защита в отношении ограниченного перечня услуг - 41 класса МКТУ *«организация и проведение спортивных мероприятий»*;

- услуги заявленного обозначения и услуги противопоставленных знаков по свидетельствам №№896289, 948782, 480992, 309703, 320923 не однородны;

- в регистрации противопоставленного товарного знака по заявке под №2023722265 отказано 07.08.2024;

- заявитель является правообладателем сходного товарного знака по



свидетельству №538028 «» с более ранним приоритетом;

- с помощью доминирующего элемента «ПРАЙМ» и товарный знак по свидетельству №538028, и регистрируемое обозначение объединены в одну серию;

- оба обозначения - товарный знак по свидетельству №538028, и регистрируемое обозначение, публично используются совместно, в средствах массовой информации.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023749061 в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ *«организация и проведение спортивных мероприятий»*.

В корреспонденции от 16.06.2025 заявитель указал, что им были направлены запросы о предоставлении согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2023749061 в адрес ООО «КонсультантПлюс-Екатеринбург», ООО «Прайм», ПАО «Сбербанк России», ООО «Интеллект»,

однако оригиналы либо копии писем-согласий в Палату по патентным спорам представлены не были.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.06.2023) заявки №2023749061 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в

соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «Прайм Гонка», включающее словесные элементы «ПРАЙМ ГОНКА», выполненные буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023749061 испрашивается в черном, оранжевом, белом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении элемент «ГОНКА» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует вид деятельности и указывает на назначение оказываемых услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное обозначение [1] «» по заявке под №2023722265 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "PRIME", выполненный буквами латинского алфавита.

По противопоставленной заявке [1] Роспатентом 07.08.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Указанное позволяет снять данное противопоставление в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №896289 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "PRIME", выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в темно-сером, белом, бирюзовом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленная серия товарных знаков включает - «PRIME»,

« **PRIME** », «**ПРАЙМ**» [3-5] по свидетельствам №№948783, 948782, 948781, в которых содержится словесный элемент «PRIME» / «ПРАЙМ», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического или латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам [3-5] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ

PRIME

Противопоставленный товарный знак «**ПРАЙМ**» [6] по свидетельству №309703 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ПРАЙМ**» [7] по свидетельству №320923 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «ПРАЙМ». Как было указано выше, словесный элемент «ГОНКА» является неохраняемым элементом, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-7] включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «ПРАЙМ» / «PRIME», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Словесный элемент «ПРАЙМ» является транслитерацией английского слова «prime», который в переводе с английского языка означает «основной, первоклассный, рассвет, исходный, начальный» (см. <https://translate.academic.ru/prime/en/ru/>), что свидетельствует о смысловом сходстве обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные

товарные знаки [2-7] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«организация и проведение спортивных мероприятий»* и услуги 41 класса МКТУ *«воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; предоставление полей для гольфа; организация спортивных состязаний; хронометраж спортивных состязаний»* противопоставленных товарных знаков [2], *«организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; воспитание физическое; обучение гимнастике; проведение фитнес-классов; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; программирование спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей; организация спортивных состязаний»* противопоставленного товарного знака [3-5], *«консультации и информация в области культуры и спорта»* противопоставленного товарного знака [6] относятся к организации спортивных мероприятий и услугам в области физического воспитания и спорта, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми, либо взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Услуги сокращенного заявителем перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, не однородны услугам *«дискотеки, дублирование, игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений, киностудии, клубы развлекательные, клубы-кафе ночные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы, обеспечение интерактивное игрой [через*

компьютерную сеть]; организация балов; организация досугов, организация конкурсов красоты, организация лотерей, организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов, перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные, предоставление оборудования для караоке, предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов, производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер, прокат видеомagneтофонов, прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников, радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, развлечения, сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение], субтитрование, услуги казино; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков, услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование, фоторепортажи, цирки, шоу-программы» противопоставленного товарного знака [7] , поскольку относятся к разного вида и рода услугам, имеют разное назначение, имеют разный круг потребителей.

Также коллегией было учтено наличие регистрации знака обслуживания по свидетельству №538028 на имя заявителя, однако, указанный знак обслуживания не может выступать в качестве убедительного довода в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку заявленное обозначение имеет существенные отличия от ранее зарегистрированного знака обслуживания, знаки имеют совпадение в одном из элементов, однако, «серию» знаков не образуют, в том числе, в силу своего незначительного количества.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-6] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2024.