

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.04.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФК ПУШКИН» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №747786, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **PUSHKIN** fit. с приоритетом от 23.04.2019 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.02.2020 за № 747786 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АФИНА», 610008, г. Киров, ул. Пушкина (Нововятский), 29, пом. 1 (RU) (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктов 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- письмом от 27.09.2024 г. в адрес лица, подавшего возражение, от Общества с ограниченной ответственностью «Афина» (ОГРН: 1174350011395) поступило письмо, в котором указанное лицо требует прекратить незаконное использование обозначения «PUSHKIN» при оказании фитнес-услуг, сходного до степени смешения с товарным знаком №747786 «PUSHKIN fit»;

- в данном случае это ООО «Афина» нарушает его исключительные права на такие средства индивидуализации, как фирменное наименование и коммерческое обозначение ввиду наличия у средств индивидуализации у лица, подавшего возражение, более раннего приоритета, чем у товарного знака № 747786;

- согласно данным из социальных сетей (источник Вконтакте - <https://vk.com/pushkinfitkirov>) обозначение ООО «Аврора» преимущественно используется для индивидуализации услуг в области фитнеса;

- лицо, подавшее возражение, для индивидуализации своего предприятия

использует коммерческое обозначение ;

- на сайте <http://fcpushkin.ru/> приведено следующее описание предприятия: "PUSHKIN" - спортивно-оздоровительный клуб в центре города Пушкин. Вас ждет мега заряд позитивной энергией, общение с вашими единомышленниками - красивыми, здоровыми и успешными людьми! К вашим услугам: современный тренажерный зал, большой выбор групповых программ, занятия для детей и подростков, персональный тренинг, мощный солярий, совершенное оборудование, звездная команда инструкторов!;

- в соответствии с данными вышеуказанного сайта лицо, подавшее возражение, использует данное обозначение с 2014 года. В соответствии с данными портала <https://web.archive.org/> оформление сайта не менялось с 20 сентября 2015 года, также данное коммерческое обозначение использовалось без перерывов более года с момента создания (Приложение 1);

- также лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК

ПУШКИН" с датой приоритета от 25.03.2014 г., зарегистрированного в отношении однородных видов деятельности, а именно фитнес-центров;

- коммерческое обозначение и фирменное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК ПУШКИН" с 2014 года на территории России используются для индивидуализации услуг в области спорта, образования и культуры, в связи с этим у лица, подавшего возражение, есть право на подачу возражения и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 747786 в отношении всех заявленных услуг с учетом того, что правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак **PUSHKIN** fit. является сходным до

степени смешения с коммерческим обозначением используемым лицом, подавшим возражение.



На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным полностью в отношении всех услуг предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложена страница сайта от 20 сентября 2015 года на 1 л.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Правообладатель считает доводы, представленные ООО «ФК ПУШКИН» в обоснование своих требований, безосновательными и не подлежащими удовлетворению по следующим причинам:

- осуществление ООО «ФК Пушкин» деятельности по оказанию фитнес услуг на территории Российской Федерации с использованием для привлечения клиентов товарного знака «PUSHKIN» сходного до степени смешения с коммерческим обозначением «PUSHKIN fit» является нарушением прав правообладателя - ООО «АФИНА»;

- доводы возражения относительно давности прав на фирменное наименование «ФК ПУШКИН» не могут являться предметом разбирательства по делу об оспаривании предоставленной правовой охраны товарному знаку №747786, так как по сути своей фирменное наименование и товарный знак являются разными объектами гражданского права;

- в возражении не предоставлено доказательств подачи заявки на регистрацию используемого ранее, чем это сделал правообладатель - ООО «Афина». Доводы о многолетней истории, профессиональном рабочем коллективе и отличиях от самобытных фитнес-центров не относятся по существу к рассматриваемому делу;

- доводы возражения о якобы имеющих место нарушениях положений статьи 1483 Кодекса, изложенные в разделе «3» возражения, базируются всё на том же ошибочном мнении о более раннем приоритете на использование обозначения, нежели у правообладателя ООО «Афина». Иных аргументов, доводов и доказательств нарушения Федеральной службой по интеллектуальной собственности в части предоставления правовой охраны заявленному ООО «Афина» по заявке № №2019719360 обозначению, которые могли бы являться основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака №747786 лицо, подавшее возражение, не приводит;

- дополнительно правообладатель приобщает к отзыву вступившее в законную силу решение Арбитражного суда республики Башкортостан по делу №А07-42165/23 по иску ООО «Афина» к другому нарушителю прав на товарный знак №747786. Арбитражным судом полно и всесторонне рассмотрено дело, изучены доказательства правообладателя, в том числе подтверждающее использование товарного знака по прямому назначению. Арбитражным судом была дана правовая оценка доводам Ответчика, созвучным и повторяющим аргументы лица, подавшего возражение.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Приложения:

- копия решения Арбитражного суда республики Башкортостан по делу №А07-42165/23;
- копия претензии, направленной ООО «Афина» в адрес ООО ФК «Пушкин»;
- копия повторной претензии, направленной ООО «Афина» в адрес ООО ФК «Пушкин».

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

С учетом даты (23.04.2019) 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 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 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оспариваемый товарный знак **PUSHKIN** ® представляет собой комбинированный товарный знак, включающий выполненное буквами латинского

алфавита красного и черного цветов словесное обозначение «PUSHKIN», в котором буквы «Н» и «К» выполнены в виде монограммы.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров

и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа товаров оптовая; продажа товаров розничная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы по связям с прессой; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

41 - 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; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; 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; передача ноу-хау [обучение]; 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; 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 кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; 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; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; 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 распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех указанных услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи со сходством до степени смешения с коммерческим обозначением



и фирменным наименованием ООО «ФК ПУШКИН» лица, подавшего возражение, права на которые у последнего возникли ранее даты приоритета товарного знака.

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, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета оспариваемого обозначения; 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и оспариваемого 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.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких фактических доказательств, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение



«PUSHKIN FITNESS CLUB», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности этого обозначения именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве доказательства наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение в возражении приведена одна страница сайта <http://fcpushkin.ru/>. Других доказательств материалы возражения не содержат. Довод возражения об использовании коммерческого обозначения с 2014 года является декларативным.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое



обозначение «PUSHKIN FITNESS CLUB», является недоказанным, так как в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства использования указанного коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего лицу, подавшему возражение, имущественного комплекса – промышленного и/или торгового или иного предприятия. В частности, не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске, а также сведения об известности указанного коммерческого обозначения как средства индивидуализации этого предприятия в пределах определенной

территории, как этого требует норма пункта 1 статьи 1539 Кодекса, причем эти сведения должны иметь более раннюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака.

Отсутствие указанных сведений не позволило коллегии прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотива возражения о нарушении правообладателем оспариваемого знака права на фирменное наименование ООО «ФК ПУШКИН» коллегия отмечает следующее.

Вышеуказанная норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал, что в возражении не представлено доказательств того, что исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака, а также того факта, что фирменное наименование использовалось его обладателем в отношении каких-либо услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и это использование осуществлялось ранее даты приоритета знака.

Каких-либо материалов, кроме вышеуказанной страницы сайта <http://fcpushkin.ru/>, возражение не содержит.

Следовательно, материалами возражения не доказано участие юридического лица в осуществлении деятельности под фирменным наименованием ООО «ФК

ПУШКИН» при введении в гражданский оборот каких-либо услуг 35 и 41 классов МКТУ, однородных услугам оспариваемого товарного знака, ранее даты его приоритета, что свидетельствует о невозможности применения в данном случае положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 747786.