

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.09.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Радуга», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666462, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017735351 с приоритетом от 29.08.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.08.2018 за №666462 в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мелиор», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №666462 –

(1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент

«JUST JUMP!», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, словесный элемент «БАТУТНЫЕ АРЕНЫ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фигуры человека в прыжке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (1), мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным

Jump

знаком по свидетельству №596865 – (2), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений (1) и (2) обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей, а также совпадение одного из элементов обозначений («JUMP» (Прыжок)), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Наличие в оспариваемом знаке (1) словесного элемента «JUST» (ПРОСТО) не добавляет нового семантического значения слову «JUMP», так как не образует с ним устойчивого словосочетания;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое. При этом восклицательный знак в оспариваемом знаке лишь усиливает звуковой акцент на словесном элементе «JUMP»;

- что касается графического сходства, то в сравниваемых товарных знаках (1) и (2) словесный элемент «JUMP» хорошо различим и легко воспринимается потребителем. Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки выполнены буквами одного алфавита, что усиливает сходство при визуальном восприятии;

- сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков однородны, так как относятся к одному виду услуг: «спортивно-развлекательные, представляющие собой услуги по фитнесу, обучению гимнастике, организации досуга, развлечения», имеют одинаковые каналы реализации, а именно: реализуются в спортивных и развлекательных центрах, а также имеют общую целевую аудиторию потребителей услуг, а именно: подростки, дети, а также спортсмены, занимающиеся прыжками на батуте;

- лицо, подавшее возражение, просит также учесть, что фактическая деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака (1) совпадает (обе компании предоставляют услуги спортивно-развлекательных центров, в частности - батутных комплексов, что значительно усиливает вероятность смешения;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим. Словесный элемент «Jump!» в товарном знаке по свидетельству № 666462 является тождественным словесному обозначению «Jump», зарегистрированному в качестве товарного знака по свидетельству № 596865, что свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666462 недействительным полностью.

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

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам №666462, №596865;
2. Значения слов «JUST», «ПРОСТО»;
3. Сведения из сети Интернет о деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемой регистрации;

4. Копия решения ФИПС по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «YuJump» №631338;
5. Копии благодарственных писем.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «JUST» акцентирует на себе внимание потребителей и несет основную индивидуализирующую нагрузку, в силу того, что занимает центральное и начальное положение, на имя разных лиц зарегистрировано большое количество товарных знаков, включающих словесный элемент «JUMP», в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельства на товарные знаки №№ 671518, 632952, 619299, 611737, 626552, 359946, 683184, 606007, 629388);

- сравниваемые обозначения «JUMP» и «JUST JUMP!» нельзя признать фонетически сходными, поскольку имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительного словесного элемента «JUST» значительно увеличивает фонетическую длину словесной части указанного товарного знака и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом (что подтверждается судебной практикой постановление № 300-КГ17-12021 от 5 декабря 2017 года по делу № СИП-626/2016; постановление № 300-КГ17-12023 от 5 декабря 2017 года по делу № СИП-717/2016; постановление № 300-КГ17-12018 от 5 декабря 2017 года по делу № СИП-717/2016). Кроме того, фонетическая длина, оспариваемого товарного знака также увеличивается за счет наличия неохраняемого элемента «БАТУТНЫЕ АРЕНЬ!»;

- в сравниваемые товарные знаки (1) и (2) заложены разные понятия и идеи, в связи с чем они не являются сходными по семантическому признаку сходства (словосочетание «JUST JUMP» переводится на русский язык как «просто прыгай» (продвигайся вперед прыжком, попробуй или рискни), то есть воспринимается как призыв к действию (делай что-нибудь, совершай что-либо); слово «JUMP» является существительным и переводится на русский язык как «прыжок»);

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) несходны визуально, так как при их восприятии создается абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет разного

графического исполнения, разного количественного состава слов, разного цветового исполнения (данный вывод подтверждается судебной практикой - решение Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 года по делу № СИП-57/2018 (оставленным в силе постановлением президиумом Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 года); решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2018 года по делу № СИП-657/2018; решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 года по делу № СИП-658/2018. Правообладатель также обращает внимание, что словесный элемент оспариваемого товарного знака выполнен в оригинальной графике, в связи с чем для его прочтения потребителю необходимо дополнительно дорабатывать словесный элемент, используя фантазию, то есть домысливать (додумывать). Оспариваемый товарный знак также содержит в своем составе оригинальный графический элемент, который подчеркивает оригинальность данного товарного знака, в свою очередь противопоставленный товарный знак выполнен в иной стилизованной манере в ярко красной цветовой гамме и не имеет дополнительных графических элементов;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не являются сходными на основании положений пункта 41 Правил, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. В этой связи отсутствует какая-либо угроза смешения товарных знаков в гражданском обороте, поскольку при восприятии сравниваемых товарных знаков не возможно прийти к выводу о том, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же юридическому лицу;

- принимая отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками (1) и (2), а также предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) в отношении узкого перечня услуг 41 класса МКТУ, следует, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу;

- относительно довода о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает, что данный довод основан на выводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (2), которое в рассматриваемом случае отсутствует;

- ссылка лица, подавшего возражение, на решение Роспатента [4] не может быть принята во внимание, поскольку касается иного товарного знака, при этом делопроизводство в Роспатенте по каждому возражению ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств каждого дела (что подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 за № 8215/06, согласно которому ссылки на определенную практику регистраций аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора и обстоятельства их регистраций должны рассматриваться отдельно).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №666462.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

6. Примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент «JUMP»;
7. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ДЖАМП».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (29.08.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №666462 включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666462 может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается, что ООО «Радуга» является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №596865, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия сделала вывод о наличии заинтересованности у ООО «Радуга» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666462.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №666462 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «JUST JUMP!», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, расположенный над ним словесный элемент «БАТУТНЫЕ АРЕНЫ» (неохраняемый элемент), выполненный стандартным шрифтом буквами

русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фигуры человека в прыжке.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «JUST JUMP!» состоит из двух слов. При этом слова выполнены буквами одного алфавита, в одной цветовой гамме, в одинаковой графической манере, что визуально их объединяет и препятствует тому, чтобы слова воспринимались независимо друг друга. Указанное позволяет воспринимать обозначение «JUST JUMP!» как словосочетание, обладающее различительной способностью.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №596865 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6, 10 статьи 1483 Кодекса показывает следующее.

Оспариваемый и противопоставленный знаки (1) и (2) включают в свой состав одинаковый элемент «JUMP», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, ввиду нижеследующего.

Согласно представленным материалам [6] зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «JUMP», которые предназначены для маркировки однородных услуг 41 класса МКТУ. В этой связи коллегия полагает, что индивидуализация однородных услуг в данном случае осуществляется за счет иных словесных элементов, присутствующих в данных товарных знаках [6].

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного знаков (1) и (2) с учетом критериев сходства, приведенных в Правилах, показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые знаки не являются сходными, так как включают разное количество слов, букв, звуков, слогов, тем самым имеют разную фонетическую длину, кроме того, начинаются с принципиально различных по звучанию слов, которые придают оспариваемому знаку (1) отличное от

противопоставленного товарного знака (2) звучание, оказывающее влияние на восприятие оспариваемого знака в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленного знака (2) определяется исключительно лексическим значением слова «JUMP», которое является многозначным. В переводе с английского на русский язык имеет следующие значения «1) прыжок, скачок; 2) вздрагивание, движение испуга; 3) резкое повышение; 4) ускорение; 5) разрыв, резкий переход; 6) разг. преимущество», см. Англо-русский словарь В.К.Мюллер на сайте <https://dicipedia.com/>.

В оспариваемом знаке (1) наличие словесных элементов «БАТУТНЫЕ АРЕНЫ» и «JUST» придают ему в отличие от противопоставленного знака иное смысловое значение. Так, согласно информации, расположенной в сети Интернет «Батутные арены» – это спортивно-развлекательный комплекс (см. поисковую систему Яндекс), обозначение «JUST JUMP!», которое как было указано выше воспринимается как единая грамматическая конструкция, в переводе с английского языка означает «ПРОСТО ПРЫГАЙ!». Такому восприятию способствует наличие изобразительного элемента в виде стилизованной фигуры человека в прыжке. В связи с указанным в оспариваемом знаке (1) обозначение «JUST JUMP!» будет восприниматься потребителями как названием спортивного комплекса (БАТУТНЫЕ АРЕНЫ «Просто прыгай!»).

Таким образом, сравниваемые знаки имеют разные смысловые оттенки, что обуславливает отсутствие сходства по семантическому фактору сходства.

Указанное различие сравниваемых знаков (1) и (2) также усиливается их визуальным несходством, обусловленным тем, что противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, выполненного буквами латинского алфавита, в то время как оспариваемый знак является комбинированным, включает несколько словесных элементов, которые выполнены буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фигуры человека в прыжке, который оригинален и играет существенную роль в индивидуализации услуг наряду со словесными элементами. Сравнимые знаки также отличаются цветовым

исполнением (красный, белый – черный), словесные элементы исполнены разными шрифтовыми единицами

С учетом изложенного, общее впечатление, которое производят сравниваемые товарные знаки (включая неохраняемые элементы оспариваемого товарного знака), в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг различно и, следовательно, коллегия полагает, что оспариваемый и противопоставленный знаки не являются сходными в целом.

Согласно доводам возражения услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого (1) и противопоставленного (2) товарных знаков, однородны.

Перечень услуг 41 класса МКТУ оспариваемого знака содержит следующие позиции «услуги спортивно-развлекательные, а именно: батутные арены».

Перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленного знака (2) содержит следующие позиции: «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обучение гимнастике; 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 семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги спортивных лагерей; шоу-программы.

Сопоставляемые услуги однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (услуги спортивно-развлекательные), имеют одно назначение (развлечение и спорт), одно место оказания услуг (спортивно-развлекательные комплексы), широкий круг потребителей.

Вместе с тем, в силу несходства сравниваемых знаков (1) и (2) отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Что касается ссылки [4] лица, подавшего возражение, то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о несоответствии товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе элементов, которые являются средством индивидуализации лица, подавшего возражение. Лицом, подавшим возражение, не показано, что какой-либо из элементов оспариваемого товарного знака (словесный элемент «JUST JUMP!», словесный элемент «БАТУТНЫЕ АРЕНЬ», изобразительный элемент и т.д.) представляет собой принадлежащее ему средство индивидуализации.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 666462.