

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) 01.02.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Радуга», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631338, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016741843 с приоритетом от 08.11.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.09.2017 за №631338 в отношении услуг 35, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Формула Детства», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №631338 –

(1) представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Знак охраняется в темно-синем, голубом, розовом, светло-зеленом, желтом, фиолетовом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, 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



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

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое;

- семантическое сходство обусловлено тем, что в словесном обозначении «YuJump» элемент «JUMP», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, совпадает со словесным элементом «JUMP» противопоставленного знака (2), который в переводе с английского языка на русский язык означает: 1. 1) прыжок, скачок; 2) резкое увеличение, скачок; 2. 1) прыгать, скакать; 2) резко увеличиться, подскочить. Наличие приставки «Yu» в оспариваемом знаке не влияет на восприятие обозначений, поскольку по своим семантическим свойствам она не имеет смыслового значения;

- графический признак сходства в данном случае носит второстепенную роль, так как в сравниваемых товарных знаках (1) и (2) словесный элемент «JUMP» хорошо различим и легко прочитывается. 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 таким родовым категориям услуг, как: «спортивно-оздоровительные

услуги», имеющие одно назначение (организация спортивных мероприятий), либо «услуги развлекательные», имеющих одно назначение (организация культурных мероприятий), либо «услуги образовательные», имеющих одно назначение (организация просветительных мероприятий);

- лицо, подавшее возражение, просит также учесть, что фактическая деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя совпадает (обе компании оказывают спортивно развлекательные услуги), в связи с чем усиливается вероятность смешения;

- указанное выше также свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631338 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

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

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам №631338, №596865;
2. Перевод слова «JUMP»;
3. Сведения о деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемой регистрации.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 25.04.2018. В материалах заявки имеются сведения о вручении правообладателю 22.03.2018 указанного выше уведомления (распечатка с сайта отправлений Почты России «отслеживания почтовых отправлений»). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (08.11.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №631338 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631338 может быть подано заинтересованным лицом.

ООО «Радуга», обосновывая свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, указало, что 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 оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №631338 – (1) представляет



собой словесное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в темно-синем, голубом, розовом, светло-зеленом, желтом, фиолетовом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.



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.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «JUMP» противопоставленного знака, что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений.

При этом следует отметить, что, исходя из особенностей графического исполнения элементов и «Yu» и «Jump» в оспариваемом товарном знаке, которые выполнены с заглавной буквы, они воспринимаются как два самостоятельных элемента: фантазийный - «Yu» и значимый «Jump». Совпадение одного из элементов, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, с противопоставленным товарным знаком свидетельствует о их сходстве по семантическому критерию сходства словесных обозначений

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) усиливается исполнением словесных элементов буквами одного алфавита. При этом графическая манера, в которой исполнены оспариваемый и противопоставленный знаки не является достаточно оригинальной и запоминающейся, в связи с чем в не вносит достаточной различительности.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков 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:

- аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; 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; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация];

организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; 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; передачи развлекательные телевизионные; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления театрализованные; представления театральные; программирование спортивных состязаний; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; 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 текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги

студий записи; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы.».

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 либо идентичны, либо относятся к таким родовым категориям услуг, как: «услуги по воспитанию и образованию» или «услуги культурно-развлекательные» или «организация спортивных мероприятий» и, соответственно, имеют одно назначение: «воспитание и обучение» или «развлечение, отдых» или «спорт», что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги оказываются одним лицом.

Учитывая сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) и однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, коллегия считает, что данные товарные знаки являются сходными до степени смешения.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №631338 в отношении услуг 41 класса МКТУ (указанных выше)

противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 631338 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.