

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.07.2023 возражение ООО «Хэппи Кидс», г. Самара (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022706890, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022706890 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.02.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «MODEL AGENCY» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью.

Также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным обозначением «HAPPY KID» по заявке № 2021739516 [1] (с датой подачи от 24.06.21, принято решение о регистрации) на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. См. открытые реестры www1.fips.ru.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- Роспатентом не было принято во внимание назначение услуг ООО «Хэппи Кидс», условия и каналы их реализации. Деятельность, которую осуществляет ООО «Хэппи Кидс» достаточно узко направлена, это деятельность детского модельного агентства, и ООО «Хэппи Кидс» является широко узнаваемой организацией в этой сфере, что приобрело в результате использования обозначения различительную способность;

- ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», которое является заявителем по противопоставленной заявке № 2021739516, не известно в области детских модельных агентств, не имеет различительной способности у потребителей. Рассматривая сайт ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» <https://adsva-mir.ru/> можно сделать вывод о том, что к детским модельным агентствам эта организация никакого отношения не имеет. На скриншоте от 30.06.2023 г. видно, что организация занимается продуктами питания и напитками, алкогольными напитками, косметикой и средствами гигиены, одеждой и промышленными товарами. Услуги по предоставлению модельного агентства детям организация в сети интернет, а также лично не оказывает;

- наименование журнала использовалось ООО «Хэппи Кидс» в деятельности более 4 лет. Каналы реализации услуг ООО «Хэппи Кидс» - сеть интернет. У заявителя противопоставленной заявки на регистрацию товарного знака через сеть интернет не происходит реализация услуг по аналогичной деятельности, так как организация ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» просто не оказывает такие услуги;

- Роспатентом не было принято во внимание, что заявитель начал использовать свое фирменное наименование раньше даты подачи противопоставленной заявки ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР». При сравнении ОКВЭД ООО «Хэппи Кидс» и ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» видно, что указанное лицо не использует в своей деятельности ОКВЭД 74.20 Деятельность в области фотографии; 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых; 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Указанные коды ОКВЭД относятся к классу 41 МКТУ;

- ООО «Хэппи Кидс» своего согласия на использование фирменного наименования не давало. Экспертом не было принято во внимание, что использование ООО «Хэппи Кидс» своего фирменного наименования началось ранее даты приоритета заявки заявителя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022706890 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.02.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 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.

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

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «HAPPY KIDS» и «Model Agency», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем элемент «Model Agency» выполнен буквами,

значительно меньшего размера нежели «HAPPY KIDS», и расположен под словом «KIDS».

Регистрация товарного знака испрашивается для услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; монтаж видеозаписей; образование музыкальное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; постановка шоу; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам развлечений; представления театрализованные; представления театральные; проведение развлекательных мероприятий; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги моделей для художников; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по раскрашиванию лица; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы».

Словесный элемент «Model Agency» (в переводе с английского языка означает «модельное агентство», см. например, Яндекс. Переводчик, <https://yandex.ru/>) заявленного обозначения не обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ и является неохраняемым элементом

обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022706890 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с обозначением по заявке № 2021739516 [1] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Следует отметить, что на дату поступления и принятия возражения к рассмотрению статус заявки [1] изменился, так как 04.07.2023 была произведена регистрация товарного знака по заявке № 2021739516 в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров за №952464.

СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ

Товарный знак **Happy Kid** [1] представляет собой словесные обозначения «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» и «HAPPY KID», выполненные буквами русского и латинского алфавитов соответственно и размещенные на двух строках. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 41 класса МКТУ – воспитание; обеспечение учебного процесса; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; демонстрация кинофильмов; демонстрация мультфильмов; дискотеки; дрессировка животных; издание книг; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обучение заочное; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей;

представления вальете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; производство мультфильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения гостей; развлечения; редактирование текстов; сады зоологические; служба новостей; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; 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; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; школы-интернаты; шоу-программы.

Сравнительный анализ испрашиваемых услуг с услугами противопоставленного знака показал, что они либо совпадают по виду (видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация спектаклей [услуги импресарио]; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; развлечения; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование; шоу-программы) либо относятся к одним родовым группам услуг (образовательно-воспитательные услуги, культурно-просветительные и спортивные мероприятия, организация развлечений и связанные с ними услуги), имеют одинаковое назначение (обучение, просвещение, воспитание, организация досуга и отдыха), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения с товарным знаком [1] на предмет их тождества и сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено фонетическим и семантическим сходством входящих в них словесных элементов «HAPPY KIDS/HAPPY KID» (в переводе с английского языка «СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ/СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК», см., например, <https://translate.yandex.ru/>). Указанные словесные элементы сравниваемых обозначений выполняют в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь «сильным» элементом обозначения по сравнению со «слабым» неохраняемым элементом «Model Agency», присутствующим в заявленном обозначении. В отношении словесного элемента «Счастливый малыш» противопоставленного товарного знака следует отметить, что этот элемент имеет близкое смысловое значение с элементами «HAPPY KIDS/HAPPY KID», что усиливает сходство сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства.

Что касается графического признака сходства знаков, то имеются некоторые отличия в выполнении сравниваемых обозначений, связанные с наличием в них, слов разных алфавитов и использовании разной цветовой гаммы. Вместе с тем, указанные отличия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, наличие фонетического и семантического сходства сильных элементов сравниваемых обозначений позволило коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство обозначений в возражении не оспаривалось.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности услуг, для которых они заявлены и зарегистрированы, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу в случае их маркировки

сравниваемыми обозначениями, что может привести к их смешению в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

В отношении довода заявителя о том, что Роспатент не принял во внимание тот факт, что фирменное наименование заявителя ООО «Хэппи Кидс» использовалось ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака, коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Обстоятельства, касающиеся, по мнению заявителя, нарушения его исключительного права на фирменное наименование, сходное с противопоставленным товарным знаком [1], не является предметом рассмотрения возражения заявителя. Кроме того, представленные заявителем материалы не содержат фактических сведений об использовании им фирменного наименования до даты подачи противопоставленной заявки при осуществлении деятельности, однородной услугам 41 класса МКТУ. Вместе с тем, заявитель может воспользоваться своим правом и оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку [1] в соответствии со статьями 1512, 1513 Кодекса.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 02.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака и признания обозначения по заявке №2022706890 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2023.