

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.10.2021 возражение Индивидуального предпринимателя Евсеенко Сергея Викторовича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710264, при этом установила следующее.

ДЖУМАНДЖИ ПАРК

Обозначение « _____ » по заявке №2020710264 заявлено на регистрацию 02.03.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19, 28 классов МКТУ и услуг 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 27.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020710264 в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ части товаров 28 и части услуг 43 классов МКТУ, а в отношении остальной части

товаров и услуг 28, 43 и всех услуг 41 классов МКТУ Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


В частности, установлены признаки сходства до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:

(1)- «ДЖУМАНДЖИ» по свидетельству №618142 с приоритетом от 27.10.2015, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рублёв Проект», 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 143, литер В, этаж цоколь, в отношении услуг 41 класса МКТУ;



(2)- «» по свидетельству №772971 с приоритетом от 27.09.2019, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рублёв Проект», 350000, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 143, литер В, этаж цоколь, в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ;



(3) - «» по свидетельству №654500 с приоритетом от 07.07.2017, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью ""Комната кино"", 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ш. Сысольское, 17, стр. 1, в отношении услуг 41 43 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров и услуг 28, 43 классов и всех услуг 41 класса на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему.

В частности, заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. Так, правовая охрана товарного знака по свидетельству №654500 была досрочно прекращена в связи с

прекращением юридического лица – владельца знака. Кроме того, решением Роспатента от 22.07.2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №772971 была признана недействительной в отношении части услуг 28 класса МКТУ. Таким образом, правовая охрана может быть предоставлена в отношении большей части товаров 28 класса МКТУ и всех испрашиваем услуг 43 класса МКТУ.

В отношении противопоставлений товарных знаков по свидетельствам №№618142,772971,зарегистрированных, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, заявитель ссылается на ограничение перечня заявленных услуг до «услуги парков развлечений», которые рассматривает в качестве неоднородных развлекательным услугам иного вида.

С учетом изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710264 в отношении всех заявленных товаров 06, 19, части товаров 28 классов (за исключением товаров: «верши рыболовные [ловушки рыболовные]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; крючки рыболовные; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; манки для охоты; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; снасти рыболовные; удочки рыболовные»), части заявленных услуг 41 класса («организация развлечений, а именно услуги парков развлечений»), всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.03.2020) поступления заявки №2020710264 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

ДЖУМАНДЖИ ПАРК

Словесное обозначение «**ДЖУМАНДЖИ ПАРК**» по заявке №2020710264 с приоритетом от 02.03.2020 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 19, 28 классов МКТУ и услуг 41, 43 классов МКТУ.

ДЖУМАНДЖИ

«

» [1]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №618142 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №772971 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «JUMANJI», выполненный буквами латинского алфавита, и изображения стилизованных тотемов. Словесные и изобразительные элементы выполнены поверх прямоугольной картинке с изображением листьев. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ в красном, оранжевом, черном, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №654500 состоит из желтого квадрата на фоне которого нанесены словесные элементы “JUMANJI CLUB”, выполненные буквами латинского алфавита, а также изображение ленивца. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 41 43 классов МКТУ в желтом и черном цветовых сочетаниях.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности

товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится то, что согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №654500 [3] была прекращена согласно решению Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Указанные сведения опубликованы 31.08.2021 в Бюллетене № 17. В связи с этим, указанный товарный знак [3] не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства обозначения по заявке №2020710264 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным, как и противопоставленный товарный знак [1]. При этом словесный элемент “Парк” заявленного обозначения следует признать слабым элементом обозначения, так как он воспринимается в качестве указания на вид развлечения нежели образует индивидуализирующую способность обозначения. Индивидуализирующая нагрузка заявленного обозначения ложится на слово “ДЖУМАНДЖИ”, которое совпадает с единственным словесным элементом “ДЖУМАНДЖИ” противопоставленного товарного знака [1]. За счет тождества доминирующего словесного элемента заявленного обозначения и единственного элемента противопоставленного товарного знака [1] указанные обозначения следует признать фонетически сходными друг с другом. Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами одинакового алфавита, а также иные установленные признаки сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] является высоким, близким к тождеству.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным. В комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный, так как он, как правило, легче запоминается потребителем, подлежит прочтению и воспроизведению, следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Сравниваемые словесные элементы «ДЖУМАНДЖИ» заявленного обозначения и «JUMANDJI» противопоставленного товарного знака характеризуются идентичным фонетическим воспроизведением. Дополнительное слово «ПАРК» в заявленном товарном знаке, очевидно, сильным элементом обозначения не является, так как представляет собой наименование места для развлечений на воздухе.

С точки зрения семантики, сравниваемые словесные элементы являются вымышленными, при этом ввиду того, что слова «ДЖУМАНДЖИ» и «JUMANDJI» представляют собой транслитерацию одного и того же слова, они могут ассоциироваться друг с другом.

С точки зрения визуального критерия имеют место некоторые различия в написании слов, так как они выполнены буквами разных алфавитов, однако такие отличия носят второстепенное значение.

Наличие в обозначениях дополнительных отличающихся изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом обозначений в целом, за счет присутствия в них фонетически тождественных слов «ДЖУМАНДЖИ» и «JUMANDJI».

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными друг с другом за счет фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «ДЖУМАНДЖИ» и «JUMANDJI».

Анализ однородности товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020710264, и товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], показал следующее.

Решением Роспатента от 22.07.2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 772971 [2] признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров 28 класса МКТУ *“верши рыболовные [ловушки рыболовные]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; крючки рыболовные; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; манки для охоты; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; снасти рыболовные; удочки рыболовные”*. С учетом сокращения заявителем перечня товаров 28 класса МКТУ за счет исключения из него товаров, предназначенных для охоты и рыбалки, оставшиеся в нем товары, представляющие собой игры, спортивный инвентарь, не могут быть признаны однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] в виду отсутствия признаков однородности.

Кроме того, учитывая прекращение правовой охраны противопоставленного знака [3], который был единственным препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ, регистрации товарного знака по заявке №2020710264 не препятствуют иные противопоставления, поэтому регистрация обозначения в этой части соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Услуги 41 класса МКТУ *“организация развлечений, а именно услуги парков развлечений”*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой услуги родовой группы «развлечения». Услуги 41 класса МКТУ *«сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги по распространению билетов [развлечение]»* противопоставленных товарных знаков [1-2] также относятся к той же родовой группе. Сравнимые услуги соотносятся друг с другом по родовому признаку, имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей, являются в высокой степени однородными друг другу. Отдельно следует отметить высокую однородность услуг «парки развлечений» и «услуги клубов развлечений», так как клубы также могут быть под открытым небом, быть организованными как на воздухе, так и в помещении. Кроме того, один и тот же хозяйствующий субъект, используя

одинаковое обозначения, может оказывать развлекательные услуги в разных формах, как клубах, так и в форме парков.

Таким образом, учитывая установленную высокую и среднюю степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также установленную высокую однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, а также в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2020710264 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных товарных знаков, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2021, изменить решение Роспатента от 27.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020710264.