

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.08.2022, поданное компанией «ETABLISSEMENT AMRA», Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558338, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Kango Jumps» с датой приоритета от 24.09.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1558338 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 02.11.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558338 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

В предварительном решении Роспатента от 16.02.2021 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не обладает различительной способностью, так как является

общепринятым термином и используется различными лицами, оказывающими услуги в области деятельности заявителя.

В окончательном решении об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1558338 экспертизой было указано следующее.

Заявленное обозначение «Kango Jumps» не соответствует пункту 1 (2) статьи 1483 Кодекса, представляет собой разновидность фитнеса, тренировки в ботинках «кенгу джампс». По сведениям, полученным из сети Интернет, в настоящее время этот вид фитнеса широко представлен в спортивных клубах многих российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска и так далее. Помимо этого, различные Интернет-платформы, специализирующиеся на сервисе поиска специалистов в различных областях, также предлагают услуги индивидуальных тренеров, обучающих этой технике (см. <https://terfit.ru/services/list/kango-jumps/>, <https://www.cvetdance.ru/kango-jumps>, <https://dathletics.com/uslugi/gruppovye-trenirovki/kango-jumps/>, <https://profi.ru/sport/kango-jumps/beginner/>).

В поступившем возражении, а также в дополнениях к нему, указывалось следующее:

- словесный элемент "Kango", являющийся фантазийным, но ассоциирующийся с простым названием животного "кенгуру", и слово "Jumps" ("прыжки"), имеющее прямые и переносные значения и используемое в самых разнообразных сферах жизни и деятельности, являются лексическими единицами общей лексики, а не терминами;

- заявленное обозначение "Kango Jumps" ("прыжки кенгуру") не является термином, поскольку не является точным названием строго определенного понятия, не допускающим его иного понимания;

- применительно к заявленным услугам 41 класса МКТУ "education; training; cultural activities" ("воспитание; образование; организация культурно-просветительных мероприятий") заявленное обозначение "Kango Jumps" является фантазийным, поскольку такого понятия как "прыжки кенгуру" в сфере образования, воспитания, культуры и просвещения не существует;

- применительно к заявленным услугам 41 класса МКТУ "amusement; sporting activities" ("развлечения; организация спортивных мероприятий"), заявленное обозначение "Kangoos Jumps" является фантазийным, поскольку не включено в соответствующие специализированные словари, и в материалах заявки отсутствуют какие-либо доказательства его использования в качестве относящегося к данным областям деятельности термина на территории Российской Федерации до даты приоритета международного товарного знака № 1558338 (24.09.2020) разными лицами длительное время и его известности многим специалистам в области фитнеса, а также российским потребителям в связи с услугами разных лиц, кроме заявителя;

- "Kangoos Jumps" – это оригинальный бренд, используемый для разновидности упражнений, общеупотребительными названиями которых являются упражнения с отскоком, "ребаундинг" или джампинг;

- заявленное обозначение "Kangoos Jumps" по международной регистрации №1558338 известно как товарный знак заявителя и активно используется и продвигается по всему миру и на территории Российской Федерации на протяжении длительного времени;

- заявителю принадлежат зарегистрированные товарные знаки "Kangoos Jumps" в разных странах мира, включая англоязычные страны;

- заявителю принадлежит товарный знак "Kangoos Jumps" по международной регистрации № 1103923, которому предоставлена правовая охрана в России в отношении товаров 28 класса МКТУ "games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes" ("игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам");

- товарному знаку "Kangoos Jumps" по международной регистрации № 1558338 предоставлена правовая охрана в России в отношении товаров 25 класса МКТУ "clothing, footwear, headgear" ("одежда, обувь, головные уборы");

- на территории Российской Федерации регистрируются товарные знаки, представляющие собой или включающие названия движений/ упражнений, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, например, "Рывок", "ЛЬВИНЫЙ

РЫВОК", "Jump" по свидетельствам №№852951, 853391, 839131, 596865, что служит аргументом в пользу предоставления правовой охраны товарному знаку "Kango Jumps" по международной регистрации № 1558338;

- заявитель представляет сведения, свидетельствующие об осуществлении им деятельности на территории Российской Федерации в отношении производства обуви для упражнения с отскоком и связанных с ней товаров, а также создания и развития нескольких фитнес-программ и упражнений с использованием такой обуви;

- таким образом, "Kango Jumps" – это оригинальное обозначение, используемое только в отношении фитнес-программы, разработанной RDM SA и предлагаемой в России через официального дистрибьютора ООО "СпортИндустрия" сертифицированными инструкторами и тренерами;

- приведенные экспертизой ссылки из сети Интернет либо не содержат информации о программе "Kango Jumps", либо являются посреднической платформой, которая не дает информации о квалификации представленных на ней профессионалов, либо содержит информацию об инструкторах, которые прошли обязательное обучение и получили сертификат инструктора "Kango Jumps" от RDM SA;

- ссылки не свидетельствуют о том, что обозначение "Kango Jumps" использовалось различными третьими лицами в отношении фитнес-услуг до даты подачи знака по международной регистрации №1558338, в силу чего не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение является общепринятым термином.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558338.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки по слову "kango" из словаря <https://www.multitran.com/> (1);
- распечатка по слову "jump" из словаря <https://www.multitran.com/> (2);

- распечатка статьи "прыжок" в толковых словарях <http://www.slovopedia.com> (3);
- распечатка статьи "термин" с сайта www.slovopedia.com/15/210/1592608.html (4);
- распечатки из словаря <https://gufo.me/> (5);
- распечатка из общего спортивного словаря <http://niv.ru/doc/sport/slovar/index.htm> (6);
- распечатка из поискового браузера Google (7);
- распечатка статьи https://en.wikipedia.org/wiki/Rebound_exercise (8);
- данные о регистрации доменов <kango-jumping.ru> и <kangojumps.ru> (9);
- акты и счета-фактуры об оказанных услугах с 2019 г. по 2022 г. (10);
- фотографии дипломов и наград (11);
- фотографии фрагментов журналов и газет (12);
- фотографии из телепередач (13);
- фотографии с известными певцами и актерами (14);
- фотографии с мероприятий (15);
- фотографии рекламных постеров (16);
- скриншоты из сети Facebook (17);
- распечатка сайта <https://market.yandex.ru/> (18);
- распечатка из TMView и список товарных знаков (19);
- заявление от имени компании Этаблиссман Амра (20);
- дистрибьюторское соглашение (21);
- лицензионное соглашение (22);
- свидетельства и публикации товарных знаков "Kango Jumps", с переводом перечней 41 класса МКТУ на русский язык (23);

- лицензионный договор между ETABLISSEMENT AMRA и RDM SA от 01.07.2010 (24);

- дистрибьюторское соглашение от 17.09.2012 между RDM SA и ООО "СпортИндустрия" (25);

- дистрибьюторское соглашение от 28.03.2017 между RDM SA и ООО "СпортИндустрия" (26);

- дистрибьюторское соглашение от 01.01.2018 между RDM SA и ООО "СпортИндустрия" (27);

- лицензионное соглашение от 01.06.2018 между RDM SA и ООО "СпортИндустрия" (28);

- распечатка с сайта <https://kangoojumps.ru> (29);

- распечатки с сайта <https://www.cvetdance.ru/kangoo-jumps> (30);

- распечатка с сайта <https://profi.ru> (31).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.09.2020) знака по международной регистрации №1558338 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектами, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначения, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы, в частности, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее деятельности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Знак по международной регистрации №1558338 представляет собой словесное обозначение «Kangoos Jumps», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ показал, что заявленное обозначение «Kango Jumps» включает в свой состав два словесных элемента "Kango" и "Jumps". Согласно общедоступным источникам информации (<https://www.multitran.com/>) словесный элемент «Kango» отсутствует в основных европейских языках, в связи с чем является фантазийным. Вместе с тем, слово «Kango» созвучно с английским словом "kangaroo", которое переводится на русский язык как "кенгуру" и может быть воспринято как название животного. Словесный элемент «Jumps» представляет собой форму множественного числа от английского слова "jump", которое в переводе на русский язык означает "прыжок; резкий переход; ускорение; резкий рост" (<https://www.multitran.com/>).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Kango Jumps» воспринимается российскими потребителями в значении «прыжки кенгуру».

Таким образом, с учетом указанного смыслового значения словесный элемент «Kango Jumps» заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым услугам 41 класса МКТУ в области образования, обучения, развлечения, спортивных и культурных мероприятий будет являться семантически нейтральным и иметь фантазийный характер.

Что касается отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, относящихся к терминам, то коллегией было установлено, что словесный элемент «Kango Jumps» не зафиксирован в каких-либо специализированных терминологических словарях, позволяющих отнести заявленное обозначение к категории специальных терминов, в силу чего довод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1558338 требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы об использовании обозначения «Kango Jumps» различными производителями, коллегия указывает следующее.

Согласно данным сети Интернет <https://terfit.ru/services/list/kango-jumps/>, <https://www.cvetdance.ru/kango-jumps>, <https://dathletics.com/uslugi/gruppovye-trenirovki/kango-jumps/>, <https://profi.ru/sport/kango-jumps/beginner/>, до даты приоритета знака по международной регистрации №1558338 словесные элементы «Kango Jumps» использовались различными лицами в качестве названия фитнес-программ, которые достигаются в специальной обуви «кенгу джампс», имитирующей пружинистые шаги-прыжки. При этом фитнес-тренировки «Kango Jumps» стремительно набирают популярность по всему миру и широко представлены в различных спортивных клубах, находящихся в таких российских городах как: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Тольятти и так далее.

В силу изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Kango Jumps» для заявленных услуг 41 класса МКТУ «образование; обучение; развлечение; спортивные и культурные мероприятия» утратило свою различительную способность в силу его использования различными организациями до даты приоритета рассматриваемого знака.

Анализ представленных заявителем документов (9-31), которые, по его мнению, свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленного обозначения «Kango Jumps» не опровергают выводов, приведенных ранее, на основании следующего.

Материалы (9) не свидетельствуют о том, что домены kango-jumping.ru и kangojumps.ru принадлежат заявителю по международной регистрации №1558338, в связи с чем информация, размещенная на данных сайтах, никоим образом не может быть соотнесена с заявителем.

Приложенные к возражению дипломы, награды, фотографии и благодарственные письма, интернет-распечатки, копии страниц газет, сведения о товарах «Kango Jumps» (11-18, 29-31) нельзя соотнести с заявителем, а именно компанией «ETABLISSEMENT AMRA», поэтому они не могут служить

доказательством деятельности заявителя при производстве товаров и оказании услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы (21-22, 24-28) о заключении с ним лицензионных соглашений на проведение программ группового фитнеса под обозначением «Kangoos Jumps» на территории Российской Федерации. Вместе с тем, заявителем не представлены сведения о фактическом исполнении данных соглашений. Так, в материалах возражения не содержится информация о заключении лицензиатами или дистрибьюторами договоров с лицами, в отношении которых оказывались фитнес-тренировки «Kangoos Jumps» на территории Российской Федерации и их исполнение. В распоряжении коллегии нет также информации о том, что лицами, указанными в соглашениях, реально оказывались услуги фитнес-тренировок, сопровождаемые обозначением «Kangoos Jumps» на территории Российской Федерации до даты приоритета знака по международной регистрации №1558338. Изложенные в сети Интернет сведения (29-31) о том, что ООО «Спортиндустрия» является эксклюзивным дистрибьютором бренда «Kangoos Jumps» для фитнеса и активного отдыха на территории Российской Федерации с 2012 года также не подкреплены документальными доказательствами, в связи с чем не могут являться подтверждением оказания фитнес-услуг, сопровождаемых обозначением «Kangoos Jumps» данной компанией. Представленные счета-фактуры и акты об оказании услуг (10) показывают, что ООО «Яндекс» оказывало услуги ООО «Спортиндустрия» по размещению рекламных материалов Яндекс.Директ, однако, определить какой товар или какая услуга рекламировалась и под каким обозначением, коллегии не представляется возможным.

На основании вышеизложенного, коллегией было установлено, что представленные с возражением документы заявителя не подтверждают факт осуществления им на территории Российской Федерации до даты приоритета рассматриваемой регистрации №1558338 деятельности по оказанию услуг в области фитнес-тренировок, сопровождаемых обозначением «Kangoos Jumps», и ассоциировании данных услуг исключительно с компанией «ETABLISSEMENT AMRA».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому заявленному обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Резюмируя вышеуказанное, знаку по международной регистрации №1558338 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 02.11.2021.