

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).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 16.01.2023, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2023 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2022 и оставить в силе решение Роспатента от 02.11.2021.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2023, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 02.11.2021 по международной регистрации №1558338.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2023 по делу №СИП-503/2023 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 28.02.2023 как несоответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 30.08.2022 с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

Определением Верховного суда Российской Федерации №300-ЭС24-4069 от 02.04.2024 по делу №СИП-503/2023 Федеральной службе по интеллектуальной

собственности было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2023 по делу №СИП-503/2023 возражение от 30.08.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

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

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 заявленного словесного обозначения «Kangoos Jumps» показал, что оно может восприниматься потребителями в значении «прыжки кенгуру», в связи с чем может рассматриваться как вымышленное обозначение.

Вместе с тем, относительно доводов экспертизы об использовании обозначения «Kangoos Jumps» различными производителями, было установлено следующее.

Вывод об отсутствии у какого-либо обозначения различительной способности на определенную дату (в данном случае – на дату подачи заявки по международной регистрации) может быть сделан в случае, если это обозначение как таковое не обладает различительной способностью по отношению к приведенным в регистрации спорного товарного знака товарам, а также в случае, если такое обозначение обладало первоначальной различительной способностью, однако вследствие его широкого и длительного использования разными производителями утратило способность индивидуализировать товары конкретного производителя в отношении идентичных или однородных товаров.

С учетом поддержанных судом первой инстанции выводов Роспатента в оспариваемом ненормативном правовом акте спорное обозначение «Kangoos Jumps» в области образования, обучения, развлечения, спортивных и культурных мероприятий является семантически нейтральным и имеет фантазийный характер.

Таким образом, и административный орган, и суд первой инстанции пришли к выводу о том, что спорное обозначение имело первоначальную различительную способность в отношении заявленных услуг.

При выводе об утрате обозначением различительной способности необходимо установить, по крайней мере, следующие юридически значимые сведения:

- о субъектах, которые используют обозначения, сходные с обозначением по спорной заявке, для индивидуализации предлагаемых ими услуг на сайтах в сети Интернет;

- о моменте времени, начиная с которого соответствующие субъекты стали предлагать свои услуги под обозначениями, сходными с заявленным обозначением;

- об интенсивности и широте использования соответствующими субъектами для индивидуализации предлагаемых ими услуг обозначений, сходных со спорным обозначением.

Одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

Четырех представленных экспертизой источников информации в сети Интернет о наличии сведений об использовании словесного элемента «Kango Jumps» различными лицами в качестве названия фитнес-программ до даты приоритета спорного товарного знака недостаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что данное обозначение утратило различительную способность.

Помимо этого, коллегией были приняты во внимание, что представленные в решении Роспатента ссылки из сети Интернет не свидетельствуют о том, что обозначение «Kango Jumps» используется различными лицами. Так, сайт <https://terfit.ru/services/list/kango-jumps/> удален из сети Интернет. Информация, содержащаяся на сайте <https://www.cvetdance.ru/kango-jumps>, указывает на лиц, связанных непосредственно с компанией заявителем. В источнике информации <https://dathletics.com/uslugi/gruppovye-trenirovki/kango-jumps/> нет никакой информации о программе «Kango Jumps», а информацию на сайте <https://profi.ru/sport/kango-jumps/beginner/> невозможно установить длительность оказания конкретных услуг, а также наличие у специалистов, оказывающих услуги, соответствующей квалификации, сертификатов, дипломов и т.п. Кроме того, определить дату размещения сведений в указанных источниках информации и соотнести ее с датой приоритета знака по международной регистрации №1558338 не представляется возможным.

Коллегия также учла обстоятельства, связанные с тем, что с 2016 года заявитель является правообладателем товарного знака по международной регистрации № 1103923, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 28-го класса МКТУ, являющихся сопутствующими заявленным услугам 41-го класса МКТУ, что свидетельствует об узнаваемости бренда компании среди российских потребителей.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения не обладающим различительной способностью в виду его использования различными производителями.

В силу изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что знаку «Kango Jumps» по международной регистрации №1558338 в отношении услуг 41 класса МКТУ «образование; обучение; развлечение; спортивные и культурные мероприятия» может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку оно соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2022, отменить решение Роспатента от 02.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1558338 в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ.