

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 13.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Урал Тойз», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742015, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «URAL TOYS», выполненное в белом, сером, голубом, жёлтом, красном, оранжевом, фиолетовом, малиновом, зеленом цветовом сочетании, по заявке № 2017742015, поданной 09.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 05.02.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742015 только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (*менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба*). В отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ – «реклама» в регистрации

отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 622606, 564065, 575052, 563860, 557995, 211741 и 575907. Кроме того, элемент «TOYS» (с английского, игры, игрушки) признан неохраняемым в отношении части товаров 28 класса МКТУ (*игры, игрушки; елочные украшения*) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ложным в отношении другой части товаров 28 класса МКТУ (*гимнастические и спортивные товары*) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.02.2019, аргументируя его следующими доводами:

- при принятии оспариваемого решения не были учтены положения Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверженного приказом Роспатента № 128 от 24.07.2018) (далее – Руководство);

- слова «URAL TOYS» в заявлении обозначении выполнены в единой графической манере с использованием одного фирменного шрифта: несмотря на использование при написании слов «URAL TOYS» различных цветов, вид шрифта остается неизменным: заглавные буквы латинского алфавита, все углы которых скруглены;



- обозначение «URAL TOYS» будет восприниматься потребителем не в качестве набора слов, но в качестве их единой комбинации, в целом обладающей определенным визуальным образом и различительной способностью;

- индивидуализирующую функцию в обозначении «URAL TOYS» будут играть оба слова и при этом не по отдельности и не сами по себе, а именно, в сочетании друг с другом;

- именно в качестве единого сочетания «URAL TOYS» заявленное на регистрацию обозначение активно используется заявителем в качестве центрального элемента своего фирменного стиля: в брендбуке, деловой корреспонденции, на визитках, конвертах, вывесках, в оформлении фирменных автомобилей заявителя, на корпоративном сайте;

- заявитель является оптовым продавцом товаров 28 класса МКТУ, в подтверждение чего заявителем в Роспатент были представлены документы на закупку (например, у компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Ростова-на-Дону, Боровичей, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Подольска, Бирска, Аксая, Нижнего Новгорода, Смоленска, Пушкино, Новокузнецка, Ижевска, Перми, Кирова, Лобни, Ярославля, а также из Китайской Народной Республики) и поставку (например, оптовым покупателям из Екатеринбурга, Асбеста, Талицы, Алапаевска, Артемовского, Тавды, Кургана, Перми, Далматово) товаров 28 класса МКТУ;

- весь ассортимент товаров заявителя представлен на фирменном сайте заявителя ural-toys.ru, через который осуществляют заказы на поставку товаров большинство оптовых покупателей заявителя;

- на фирменном сайте заявителя размещено заявленное на государственную регистрацию обозначение;

- согласно официальной статистике посещения сайта заявителя ural-toys.ru сайт заявителя с размещенным на нем обозначением «URAL TOYS» за три последних года (с 2016 по 2018 год) посетили более 2 миллионов человек, зашедших на сайт заявителя в общей сложности более 6,5 миллионов раз; каждый из этих посетителей воспринимал и запоминал торговую марку заявителя «URAL TOYS» в том виде, в каком она заявлена на регистрацию, то есть в качестве единого целого;

- обороты компании заявителя, единственным видом деятельности которого является оптовая продажа игрушек, в 2016 и 2017 годах составили соответственно более 50 и более 445 миллионов рублей, что свидетельствует о значительном числе заключенных заявителем сделок по оптовой продаже товаров 28 класса МКТУ при заключении каждой из которых покупатель встречался с обозначением «URAL TOYS» / «Урал Тойз»;

- в дополнение к продвижению своих услуг по продаже товаров в сети интернет заявителем в 2016 и 2017 годах в городе Екатеринбурге размещалась стационарная реклама;

- обозначение «URAL TOYS» известно оптовым покупателям товаров 28 класса МКТУ в качестве обозначения заявителя, всегда использующегося как единое целое, без разделения на отдельные элементы;

- заявитель просит принять во внимание практику Роспатента по экспертизе обозначений, включающих в себя слово «toys» в качестве одного из элементов заявленного на регистрацию обозначения, которая свидетельствует о том, что в таких товарных знаках слово «toys» не исключается из правовой охраны, например, товарные знаки по свидетельствам №№ 512051, 371970, 427985, 406936, 675031, 329199, 347964;

- обозначение заявителя, как и приведенные выше товарные знаки, состоит из двух слов, объединенных между собой графически и составляющих единое обозначение, которое должно подвергаться сравнительному анализу в целом, без исключения слова «toys» из сравнительного анализа;

- несмотря на то, что заявитель в данный момент не является производителем товаров 28 класса МКТУ и широко известен покупателям именно в качестве оптового продавца товаров 28 класса МКТУ, для заявителя является принципиально важной регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ: во-первых, по той причине, что в одну группу компаний с заявителем входит компания ООО «Карго-Урал», являющаяся импортером товаров 28 класса МКТУ, производимых по ее заказу и в дальнейшем поставляемых заявителю, во-вторых, по той причине, что широкое присутствие заявителя на рынке оптовых продаж игрушек проецирует у покупателей стойкую ассоциативную связь между компанией заявителя и используемым им брендом «URAL TOYS», с одной стороны, и рынком игрушек, с другой:

- регистрация или использование другой компанией бренда заявителя, известного продавца игрушек, на самих игрушках введет потребителей в заблуждение относительно производителя этих товаров, так как потребитель будет

ожидать и предполагать наличие связи между известным продавцом игрушек и их производителем, использующим одну и ту же торговую марку;

- обозначение «URAL TOYS» не сходно до степени смешения с указанными в решении Роспатента товарными знаками;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 575907, 575052, 563860, 557995 представляют собой словесные товарные знаки, выполненные буквами кириллического алфавита стандартным (в случае с первыми тремя товарными знаками) или оригинальным (в случае с четвертым товарным знаком) шрифтом;

- сравнительный анализ указанных товарных знаков с обозначением «URAL TOYS» свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения будут производить на потребителей различное впечатление, что будет достигаться, в том числе, за счет различного количества слов в сравниваемых обозначениях, использования принципиально разных шрифтов, использования различных алфавитов, использования различных цветовых гамм;

- у потребителей не будет возникать впечатление о принадлежности сравниемых обозначений одному владельцу или связанным между собой владельцам;

- сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками «Ural» по свидетельствам №№ 622606, 564065 и 211741, выполненными буквами латинского алфавита (либо буквами латинского и кириллического алфавитов - в случае с последним товарным знаком), стандартным или оригинальным (в случае с первым товарным знаком) шрифтом с использованием цветовой гаммы черного цвета, показал, что указанные товарные знаки и заявленное обозначение «URAL TOYS» будут производить на потребителей различное впечатление за счет использования различной композиции, принципиально отличающихся шрифтов, различных цветовых гамм;

- потребитель не будет приходить к выводу о том, что сравниваемые обозначения каким-либо образом связаны между собой;

- отдельно заявитель просит применить пункт 7.3.2 Руководства Роспатента, согласно которому: «В качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами. В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг. В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения»;

- элемент «Ural» (Урал), совпадающий в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках, входит в товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 28 и услуг 35 класса МКТУ на имя различных лиц, а значит, не является сильным элементом для указанных классов, например, товарные знаки по свидетельствам №№ 594531, 587438, 125932, 535859, 585377, 491653, 187925, 242700, 669636, 522175, 569197, 375241, 332210, 577566, 671977, 397304, 556185, 569739, 592569, 485303, 509269, 447454, 658551, 601930;

- приведенные примеры товарных знаков свидетельствуют о том, что слово «Ural» («Урал») включено в большое число товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ на имя различных лиц; при этом слово «Ural» используется в таких товарных знаках в сочетании с другими словами и, как правило, имеет оригинальное графическое исполнение;

- само по себе включение в обозначение слова «Ural» не должно являться основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, так как в отношении этих классов МКТУ

слово «Ural» является слабым элементом и не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию;

- добавление к слову «Ural» дополнительного элемента, с учетом широкого использования различными лицами элемента «Ural», является достаточным для того, чтобы потребители смогли четко отличить два бренда;

- обозначение заявителя «URAL TOYS» наряду со словом «Ural» включает в себя слово «Toys» и, кроме этого, имеет оригинальное графическое исполнение, не сходное ни с одним из уже зарегистрированных товарных знаков;

- с учетом слабости элемента «Ural» для товаров и услуг 28 и 35 классов МТКУ, а также с учетом наличия единого графического исполнения обозначения «URAL TOYS» и его активного использования заявителем, заявленное обозначение не будет являться сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, а сравниваемые обозначения будут производить на потребителей различное впечатление и не будут ассоциироваться потребителями друг с другом;

- в качестве дополнительного аргумента в пользу отсутствия сходства до степени смешения между обозначением заявителя и противопоставленными товарными знаками заявитель просит принять во внимание факт длительного бесконфликтного присутствия на рынке обозначения заявителя и противопоставленных ему товарных знаков;

- с ответом на уведомление заявитель представлял в Роспатент материалы, свидетельствующие о том, что группа компаний, в которую входит заявитель, использует бренд «Урал Тойз» с 2011 года, а сам заявитель – с 2016 года (прилагаемые к настоящему возражению материалы);

- противопоставленные заявителю товарные знаки имеют даты приоритетов в 1998, 2013 и 2014 годах, за все время существования обозначения заявителя и противопоставленных товарных знаков между заявителем и правообладателями товарных знаков ни разу не возникало спорных ситуаций, о чем свидетельствует, в том числе размещенная в открытом доступе картотека судебных дел, рассматриваемых арбитражными судами Российской Федерации;

- заявленное на государственную регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, не сталкиваются на российском рынке и не смешиваются российскими потребителями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.02.2019 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2017742015 в отношении всех заявленных товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) брендбук;
- (2) видеозапись сайта ural-toys.ru и его архивной копии;
- (3) отчеты сервиса «ЯндексМетрика» о посещаемости сайта ural-toys.ru за 2016-2018 гг.;
- (4) отчеты финансового анализа ООО ТК «Урал Тойз» за 2016 и 2017 гг.;
- (5) фотоматериалы (рекламные баннеры), скриншоты свойств фотографий;
- (6) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Карго-Урал»;
- (7) копии договоров поставки (контрактов), таможенных деклараций и универсальных передаточных документов;
- (8) копия решения Роспатента от 05.02.2019.

Корреспонденцией, поступившей 19.06.2019, заявителем представлен дополнительный экземпляр представленных с возражением документов.

В своем возражении заявитель ссылается также на материалы, представленные с ответом на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения, а именно:

- (9) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, ООО ТД «Урал Тойз», ООО «Урал Тойз»;
- (10) фотоматериалы (торговые и складские помещения);
- (11) копии универсальных передаточных документов;
- (12) фотоматериалы (рекламные баннеры);
- (13) копии договоров и счетов на рекламные услуги;

(14) копии благодарственных писем, 2016, 2018 гг.;

(15) копии договоров поставки, 2013-2016 гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.10.2017) подачи заявки № 2017742015 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 символами и 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил 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, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017742015 заявлено



комбинированное обозначение «**URAL TOYS**», содержащее словесный элемент «URAL TOYS», выполненный буквами латинского алфавита в две строки.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017742015 испрашивается в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Прежде всего, коллегией исследовано смысловое содержание словесного элемента «TOYS» по отношению к заявленным товарам 28 класса МКТУ.

Как указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, слово «TOYS» может быть переведено с английского языка как игры, игрушки (TOYS – мн. число от сущ. toy, означающего забава, игрушка, см. <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/TOY>).

Заявленный перечень товаров 28 класса МКТУ включает товары «игры, игрушки», то есть товары, которые прямо называются элементом «TOYS», а также товары «елочные украшения», для которых слово «TOYS» указывает на их вид, назначение, свойства (елочные украшения в форме игрушек, так называемые елочные игрушки).

Таким образом, словесный элемент «TOYS» характеризует названные товары 28 класса МКТУ, следовательно, не соответствует для этих товаров пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам», то по отношению к ним слово «TOYS» выступает ложной характеристикой, поскольку спортивный инвентарь не является игрушкой, не предназначен для игр, в силу чего такое указание, заложенное в самом обозначении, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом сказанного, регистрация обозначения, включающего элемент, являющийся ложным по отношению к части заявленных товаров, в отношении этих товаров противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в целом для товаров «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» по указанным основаниям.

Что касается довода заявителя о том, что в заявлении обозначении слово «TOYS» неразрывно связано со словом «URAL», и они формируют единую комбинацию, обладающую различительной способностью, то он не является убедительным по следующим основаниям.

Существуют ситуации, когда неохраноспособные элементы органически вплетаются в композицию обозначения таким образом, что не воспринимаются отдельно. В данном случае графическая проработка заявленного обозначения

 «URAL
TOYS» характеризуется различием в выполнении слов «TOYS» и «URAL», к тому же расположенных на разных строках, что не позволяет говорить о том, что элемент «TOYS» органически «вплетается» в композицию обозначения.

Некоторым обозначениям, в которых элементы, в том числе неохраняемые, связаны грамматически или по смыслу, может быть предоставлена правовая охрана в целом. В данном случае слова «URAL» и «TOYS» выполнены в латинице, могут образовывать словосочетание (со значением «уральские игрушки»), а могут восприниматься отдельно («URAL» как название компании и «TOYS» (игрушки)

как пояснение сферы деятельности компании) за счет особенностей выполнения обозначения. В качестве словосочетания обозначение «URAL TOYS» не закреплено в словарях, следовательно, нет оснований для восприятия его как неделимой грамматической конструкции.

Учитывая вышеизложенное, заявителем не доказано, что элементы «URAL» и «TOYS» в заявлении образуют комбинацию, обладающую различительной способностью в целом, позволяющую рассматривать неохраняемый элемент «TOYS» как часть композиции обозначения.

Таким образом, коллегия считает правомерными выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которым элемент «TOYS» является неохраняемым элементом обозначения в отношении части товаров 28 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 512051, 371970, 427985, 406936, 675031, 329199, 347964, то они, в большинстве своем, построены по иному принципу и не подтверждают позицию заявителя о практике регистрации подобных заявленному обозначению товарных знаков в целом, без указания элемента «TOYS» в качестве неохраняемого.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ (9), договорам поставок (15), универсальным передаточным документам (11), фотоматериалам (10), (12), а также договорам (контрактам), таможенным декларациям и универсальным передаточным документам (7) заявитель и связанные с ним общества совместно осуществляют деятельность по торговле игрушками. Указанная деятельность, действительно, связана с товарами, относящимися к 28 классу МКТУ, однако, использованием заявленного обозначения для этих товаров не является. В материалы заявки не представлено документов, подтверждающих нанесение заявленного обозначения непосредственно на товары для целей их индивидуализации в качестве товаров именно заявителя.

В свою очередь, согласно пункту 35 Правил 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.

Обстоятельства, связанные с реализацией товаров третьих лиц, не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении самих товаров. При этом коллегия отмечает, что по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в результате экспертизы заявленного обозначения установлено не было.

Таким образом, представленные документы не влияют на вывод о том, что элемент «TOYS» является неохраняемым элементом обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; елочные украшения» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в решении Роспатента от 05.02.2019 установлено на основании вывода о его сходстве до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 622606, 564065, 575052, 563860, 557995, 211741 и 575907.

Товарные знаки «URAL» и «U r a l» по свидетельствам №№ 622606 и 564065 являются словесными, выполнены буквами латинского алфавита. Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

Товарные знаки «Урал», «УРАЛ», «УРАЛ» и «УРАЛ» по свидетельствам №№ 575052, 563860, 575907 и 557995 являются словесными, выполнены буквами русского алфавита. Товарные знаки по свидетельствам №№ 557995, 563860 и 575052 зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ. Товарный знак по свидетельству № 575907 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

УРАЛ

Товарный знак «**URAL**» по свидетельству № 211741 является словесным, выполнен буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ – «луки для стрельбы».

В заявлении комбинированном обозначении основным «сильным» элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «URAL», представляющий собой транслитерацию буквами латиницы слова «Урал» (Урал – название горного хребта (см. Толковый словарь Даля, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/369198>), а также река на Южном Урале и в Прикаспийской низменности, в Российской Федерации и Казахстане; территория между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами (см. Большой Энциклопедический словарь, 2000 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/302994>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/302998>)).

Указанное обусловлено начальным местоположением данного элемента в составе обозначения, а также поясняющим, второстепенным характером слова «TOYS».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав основных элементов «УРАЛ»/ «URAL».

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Что касается однородности товаров и услуг, приведенных в сравниваемых перечнях, то соответствующий анализ показал следующее.

Заявленные товары 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» однородны товарам «луки для стрельбы» 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный

УРАЛ

товарный знак « **URAL** » по свидетельству № 211741, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 211741 препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении названной части товаров 28 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставления товарного знака по свидетельству № 575907 установлено следующее.

Реклама – публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы; форма коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. Реклама товаров предполагает использование специфических художественных, технических и психологических приемов с целью формирования и стимулирования спроса и продаж. Основным назначением рекламной деятельности является стимулирование продаж товаров третьих лиц (<http://www.glossary.ru>).

Презентация товара — представление товара потенциальным потребителям. Презентация товара включает проведение демонстраций, показов, семинаров с целью привлечения внимания покупателей и специалистов к потребительским характеристикам товара (см. «Маркетинг менеджмент» (Филип Котлер), СПб: Питер Ком, 1998, стр. 518, 871).

Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга «продвижение товаров для третьих лиц» может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой (см. Информационное письмо Роспатента от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ»).

Резюмируя изложенное, заявленная услуга «реклама» однородна, в частности, услугам «продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи», имеющимся в перечне противопоставленной регистрации № 575907, поскольку совпадают по назначению, относятся к общей родовой группе (продвижение товаров).

Таким образом, товарный знак «УРАЛ» по свидетельству № 575907 препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг «реклама» 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные товарные знаки «**УРАЛ**», «**Ural**», «**Урал**», «**УРАЛ**» и «**УРАЛ**» по свидетельствам №№ 622606, 564065, 575052, 563860 и 557995 принадлежат одному лицу, зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров «*модели транспортных средств масштабные*» 28 класса МКТУ, которые являются моделями автомобилей и игрушечными автомобилями; эти товары предназначены для сбора коллекций и для игр. В связи с указанным имеются основания для отнесения этих товаров к родовой группе «игрушки», то есть к товарам, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Кроме того, один из указанных противопоставленных товарных знаков (а именно товарный знак «**URAL**» по свидетельству № 622606) зарегистрирован также для товаров «автомобили (игрушки); головоломки из набора элементов для составления картины, пазлы; игры-конструкторы; модели (игрушки), макеты (игрушки); модели масштабные сборные (игрушки); транспортные средства радиоуправляемые (игрушки)», которые, очевидно, однородны заявленным товарам 28 класса МКТУ «игры; игрушки».

Что касается товаров «*елочные украшения*» (шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжают новогоднюю (или рождественскую) ёлку, а также интерьер и экстерьер помещения к празднику Рождества и Нового года, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE), то они, как указывалось выше, традиционно подразумевают елочные игрушки, в том числе различные фигурки,

модели, макеты. Указанное позволяет сделать вывод о возможности ассоциирования



заявленного обозначения «**URAL TOYS**», включающего противопоставленные товарные знаки ОАО «Автомобильный завод «Урал», выполненные в латинице, с этими товарными знаками в отношении, в том числе, «елочных украшений».

В отношении услуг 35 класса МКТУ следует отметить, что все противопоставленные товарные знаки, принадлежащие ОАО «Автомобильный завод «Урал», зарегистрированы в отношении, в том числе, услуги «реклама», тождественной заявленной услуге 35 класса МКТУ, для которой в регистрации заявленного обозначения было отказано.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 622606, 564065, 575052, 563860 и 557995 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ (*игры, игрушки, елочные украшения*) и услуг 35 класса МКТУ (*реклама*), следовательно, для названных товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ принято решение о регистрации заявленного обозначения. Таким образом, оснований для изменения оспариваемого решения Роспатента не имеется.

Доводы заявителя о существовании зарегистрированных на имя разных лиц товарных знаков не меняют вышеизложенных выводов коллегии. Каждое обозначение уникально, оценка возможности его регистрации осуществляется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела.

При этом коллегия отмечает, что большинство примеров не являются корректными, включают недействующие товарные знаки, не зарегистрированные для однородных услуг 35 класса МКТУ, а также товарные знаки, в которых часть «URAL» не доминирует или является частью фантастического слова либо не является охраноспособным элементом, либо образует с иным словесным элементом словосочетание с качественно новым смысловым значением. В свою очередь, для большинства заявленных товаров 28 класса МКТУ элемент «TOYS» заявленного обозначения не является охраняемым и не осуществляет индивидуализирующую

функцию, в то время как при оценке сходства учитывается сходство именно сильных элементов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2019.