

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, рассмотрела поступившее 26.02.2021 возражение Индивидуальный предприниматель Воюш Евгений Евгеньевич, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709868, при этом установила следующее.



TONY JONI

Обозначение « **WEAR.** » по заявке №2020709868 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709868 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 18.01.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков с элементом «ТJ», зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании Ти Джей Футвеар (ЮК) Лимитед, Палмерстон Хаус, 814



Брайтон Роуд, Парли, Суррей CR8 2BR, Великобритания: « [1] (свидетельство №802259 (ранее заявка №2020706678) с приоритетом от 12.02.2020),

« TJ COLLECTION SMART DESIGN » [2] (свидетельство №604908 с приоритетом от 21.09.2015),

« Ти Джей Коллекшн » [3] (свидетельство №442775 с приоритетом от 18.12.2009,

срок действия регистрации продлен до 18.12.2029), « Ти Джей » [4] (свидетельство №442774 с приоритетом от 18.12.2009, срок действия регистрации



продлен до 18.12.2029), « [5] (свидетельство №453925 с приоритетом от 18.06.2010, срок действия регистрации продлен до 18.06.2030),

« TJ COLLECTION » [6] (свидетельство №284006 с приоритетом от 03.12.2003,



срок действия регистрации продлен до 03.12.2023), « [7] (свидетельство №197807 с приоритетом от 30.04.1999, срок действия регистрации продлен до 30.04.2029).

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «WEAR.» не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом.

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

- при первом зрительном впечатлении ни один из элементов заявленного обозначения не воспринимается исключительно как буквенный элемент «ТJ», а

центральное место, с которого начинается осмотр заявленного обозначения, равнозначно занимают изобразительный элемент в виде фантазийной U-образной фигуры, напоминающий магнит и подкову одновременно, а также словесный элемент «TONY JONY WEAR.», который, при этом, является основным элементом, на котором фиксируется внимание потребителя при восприятии обозначения, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный;

- элементы «TJ» заявленного обозначения не являются словесными, представляют собой сочетание букв, не имеющие словесного характера, в отличие от противопоставленных товарных знаков со словесными элементами, которые произносятся как [ти-джей], [ти-джей-кол-лекшн], [ти-джей-кол-лекшн-смарт-дизайн], [ти-джей-кол-лекшн-инг-лэнд];

- в заявленном обозначении, не имеется звуков, идентичных или похожих на элемент [ти-джей], поскольку главный идентифицирующий элемент заявляемого обозначения – словесный элемент «TONY JONY WEAR.» ([то-ни-джо-ни-вэ-ар]);

- в заявленном обозначении не имеется элемента, который можно было бы зрительно однозначно принять за буквенный элемент «TJ», являющийся обязательной частью противопоставленных товарных знаков, а устанавливать сходство изобразительного элемента заявленного обозначения с буквенными элементами противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства в данном случае является не допустимым;

- заявитель не согласен с подходом экспертизы в признании сходства до степени смешения сравниваемых обозначений на основании одного только вывода о наличии в них отдельных сходных элементов (с которым заявитель тоже не согласен), поскольку ни один из противопоставленных товарных знаков не ассоциируется в целом с заявленным обозначением, противопоставленные обозначения производят иное общее зрительное впечатление за счет входящих в их состав элементов, которые также не совпадают с заявленным обозначением ни по смыслу (входящий в состав заявленного обозначения элемент «TONY JONY WEAR.» можно перевести как «Тони и Джони носят, надевают» или «Тони Джони носит, надевает», или как имя и фамилия одного человека (который может быть дизайнером одежды), ни по звучанию;

- наличие серии товарных знаков, которые противопоставлены заявленному обозначению, не должно влиять на вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, поскольку ни одно из противопоставлений «TJ Collection» в целом не ассоциируется с заявленным обозначением.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020709868 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.02.2020) поступления заявки №2020709868 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 оно 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

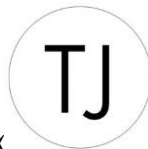


Обозначение « WEAR. » по заявке №2020709868 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.02.2020 является комбинированным, включает сочетание латинских букв «t» и «j» в черном и красном цветовом сочетании, а также словесные элементы «TONY JONY WEAR.» (транслитерация – [ТОНИ ДЖОНИ ВЭАР]) в стандартном исполнении буквами латинского алфавита черного цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «WEAR.» представляет собой указание на род товара – «одежда» («wear» – в переводе с английского языка «одежда», см. <https://www.translate.ru/dictionary/en->

ru/wear), следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Словесные элементы «TONY JONY» являются именами собственными.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке



№2020709868 основан на наличии товарных знаков « [1] по свидетельству



№802259 с приоритетом от 12.02.2020, « [2] по свидетельству

№604908 с приоритетом от 21.09.2015, «Ти Джей Коллекшн» [3] по

свидетельству №442775 с приоритетом от 18.12.2009, «Ти Джей» [4] по



свидетельству №442774 с приоритетом от 18.12.2009, « [5] по

свидетельство №453925 с приоритетом от 18.06.2010, «TJ COLLECTION» [6]



по свидетельству №284006 с приоритетом от 03.12.2003, « [7] по

свидетельству №197807 с приоритетом от 30.04.1999, имеющих более ранний приоритет и принадлежащих компании Ти Джей Футвеар (ЮК) Лимитед.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [7] в качестве серияобразующего элемента включают в свой состав сочетание латинских букв «ТJ», которые с учетом происхождения их правообладателя (компания из Великобритании) имеют транслитерацию «ТИ ДЖЕЙ».

Что касается приведенных в решении Роспатента положений о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо указать следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди*

[женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее];

пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №802259 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №604908 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №442775 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №442774 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №453925 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №284006 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; чулочно-носочные изделия».

Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству №197807 зарегистрирован, в частности, для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Сопоставляемые перечни товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [7] включают идентичные позиции. При этом приведенные в перечнях товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков позиции относятся к одному и тому же роду товаров – «одежда, обувь, головные уборы». Все вышеизложенное обуславливает вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и заявителем не опровергается.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений

 « TONY JONI WEAR. » [1],  [2], «Ти Джей Коллекшн» [3], «Ти Джей» [4],  [5], «TJ COLLECTION» [6],  [7] на предмет их сходства показал следующее.

Следует констатировать, что в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5], [6], [7] входит сочетание букв «t» / «Т» и «j» / «J», а в противопоставленных товарных знаках [3], [4] буквенный элемент заменен записью названия этой буквы на русском языке – «ТИ ДЖЕЙ». При этом необходимо указать, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках сочетания букв «t» / «Т» и «j» / «J» воспринимаются именно как буквы английского алфавита с учетом наличия иных словесных элементов английского происхождения – «WEAR» («одежда»), «COLLECTION» («коллекция»), «SMART DESIGN» («умный дизайн»),

«ENGLAND» («Англия»), а также с учетом страны происхождения правообладателя указанных противопоставлений.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [7] в качестве серияобразующего элемента включают в свой состав сочетание латинских букв «ТJ», которые с учетом происхождения их правообладателя (компания из Великобритании) имеют транслитерацию «ТИ ДЖЕЙ».

Сочетание «tj» / «TJ» визуально доминирует в сравниваемых обозначениях за счет крупного шрифтового исполнения букв, их первоначального положения, благодаря чему внимание потребителей акцентируется в первую очередь именно на этих элементах.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся графических отличиях сравниваемых обозначений, таких как цветовое исполнение, написание графем «tj» / «TJ», наличие в их составе разных словесных элементов, однако полагает, что в целом они существенно не влияют на восприятие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Так, в первую очередь, восприятие знаков начинается с индивидуализирующих буквенных элементов, обладающих различительной способностью, имеющих идентичное произношение [ти-джей] и вызывающих одинаковые смысловые ассоциации (английские буквы).

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом коллегия приняла во внимание правоприменительную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой 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. В данном деле заявленное

обозначение и противопоставленные товарные знаки предназначены для индивидуализации идентичных товаров – предметов одежды, что обуславливает их совместную встречаемость в гражданском обороте. Кроме того, следует указать, что правообладатель противопоставленных товарных знаков уже на стадии экспертизы выразил свое мнение относительно возможности регистрации товарного знака по заявке №2020709868, указав на имеющееся, по его мнению, сходство заявленного обозначения с принадлежащими ему товарными знаками.

Таким образом, сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [7], а также высокая степень однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены эти сравниваемые обозначения, обуславливает вывод об их сходстве до степени их смешения в целом в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2020709868 в отношении заявленных товаров отсутствуют.

Что касается изложенной заявителем просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение, то в ее удовлетворении заявителю также отказано. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Следует констатировать, что измененное исполнение



«...»заявленного обозначения не устраняет препятствия для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020709868 в виде наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [7], принадлежащих компании Ти Джей Футвеар (ЮК) Лимитед, поскольку сохраняется цветовое выделение английских

букв «t» и «j», обуславливающее возможность их восприятия потребителем как [ти-джей] даже без наличия между ними пробела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2021.