


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014 (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 26.10.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823600, поданное компанией «ЭССЕНТИАЛЬ ЭКСПОРТ СОСЬЕДАД АНОНИМА», Коста Рика (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 21.04.2021 по заявке № 2021724315 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2021 за № 823600 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 39 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Лещинского А.Д., Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 823600 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком по свидетельству №558825;

- обозначения "ТОТО Х" и "ТОТТО", включенные в состав сравниваемых знаков, обладают высокой степенью фонетического сходства и состоят из близкого количества согласных и гласных звуков, а также характеризуются сходством по следующим основным фонетическим признакам: наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (из 7 звуков в составе оспариваемого товарного знака 4 звука полностью совпадают – [т], [о], [т], [о]); наличие совпадающих звукосочетаний: обозначения включают тождественные звукосочетания [то-то]; близость состава гласных звуков (из 3 гласных звуков, входящих в оспариваемое обозначение, 2 гласных звука полностью совпадают: [о] и [о]); близость состава согласных звуков (из 4 согласных звуков, входящих в оспариваемое обозначение, 2 согласных звука полностью совпадают: [т] и [т]);

- в данном случае имеет место один из наиболее распространенных случаев звукового сходства: тождество звучания начальной части [то-то-] оспариваемого товарного знака противопоставляемому товарному знаку;

- высокая степень фонетического сходства обозначений "ТОТО Х" и "ТОТТО", незначительно отличающихся конечными звуками в оспариваемом обозначении, приведет к смешению знаков, маркируемых ими товаров и услуг, а также их производителей потребителем, а также создаст у потребителя ложное представление о том, что оспариваемый знак является производным вариантом от противопоставленного товарного знака. Таким образом, товарный знак "ТОТО Х" будет восприниматься потребителем как продолжение линейки продукции "ТОТТО" того же производителя, то есть компании «ЭССЕНЦИАЛЬ ЭКСПОРТ СОСЬЕДАД АНОНИМА»;

- словесные элементы "ТОТО Х" и "ТОТТО" обладают высокой степенью графического сходства. По сути можно говорить о том, что рассматриваемые обозначения отличаются только двумя буквами (буква "Х" в обозначении "ТОТО Х" и третья буква "Т" в обозначении "ТОТТО"). Помимо того, что сравниваемые обозначения идентичны по длине, они также характеризуются сходством по следующим основным визуальным признакам: наличие совпадающих букв в сравниваемых обозначениях (из 5 букв в составе оспариваемого товарного знака 4 входят в состав противопоставляемого товарного знака – Т, О, Т, О); графическое написание с учетом характера букв (сравниваемые обозначения выполнены заглавными печатными буквами); алфавит (сравниваемые обозначения выполнены буквами латиницы). Более того, в данном случае имеет место вхождение

словесного элемента "ТОТО" оспариваемого знака в противопоставленный товарный знак "ТОТТО".

- в отношении товаров 18, 25, 35 классов МКТУ у потребителя вполне может сложиться представление об их принадлежности одному изготовителю. Кроме того, рассматриваемые товары в целом относятся к товарам широкого потребления относительно краткосрочного пользования, реализуемым через розничную сеть;

- по крайней мере, часть услуг 35 класса оспариваемого товарного знака "агентства по импорту-экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" является однородной товарам, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству № 558825, поскольку такие услуги представляют собой услуги, связанные с торговлей и продвижением товаров, которые могут оказываться, в том числе, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ;

- по крайней мере, часть услуг 35 класса оспариваемого товарного знака "агентства по импорту - экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставляемого

товарного знака, так они связаны с торговлей и продвижением товаров, являются сопутствующими;

- поскольку услуги по доставке, упаковке, хранению товаров оказываются, в том числе, магазинами, по крайней мере, часть услуг 39 класса "доставка товаров; предоставление информации об услугах хранения товаров на складах; транспортировка товаров; транспортировка; упаковка предметов одежды для транспортировки; упаковка товаров; услуги по упаковке; услуги по хранению одежды на складе; хранение товаров" оспариваемого товарного знака также является сопутствующей, то есть, однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Кроме того, услуги 39 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 823600 "упаковка предметов одежды для транспортировки; услуги по хранению одежды на складе" оказываются в отношении одежды, так же как и услуги 35 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака;

- услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака предоставляются именно в отношении товаров "одежда" и, следовательно, являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного знака;

- в данном случае сравниваемые комбинированные товарные знаки "ТОТО Х" и "ТОТТО" характеризуются высокой степенью сходства за счет фонетического тождества и графического сходства, близкого к тождеству, между их доминирующими словесными элементами. В связи с этим, вышеуказанные услуги 42 класса и товары 25 класса МКТУ должны быть признаны однородными;

- все услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака также являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, поскольку они являются сопутствующими. Так, в ателье, домах моды, где моделируется одежда, проводятся соответствующие консультации, разрабатывается дизайн одежды, могут оказываться также и услуги по продаже одежды. И, напротив, в магазинах одежды (например, дизайнерских) предоставляются услуги по моделированию и дизайну одежды, проводятся соответствующие консультации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823600 недействительным в отношении всех товаров и услуг 18, 25 и 42 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту - экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская

товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров; предоставление информации об услугах хранения товаров на складах; транспортировка товаров; транспортировка; упаковка предметов одежды для транспортировки; упаковка товаров; услуги по упаковке; услуги по хранению одежды на складе; хранение товаров».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 558825 представляет собой комбинированное обозначение с элементом «ТОПО», ввиду чего он не является сходным с оспариваемым товарным знаком. Восприятие буквы «П» в словесном элементе «ТОПО» обуславливается единой, без каких-либо пробелов или графических элементов верхней горизонтальной чертой. Исполнение кириллической буквы «П» с выходящими за периметр ножками горизонтальными линиями является стандартной моделью написания, присутствует в типографских шрифтах в виде засечек, используется в общеизвестном символе числа «ПИ», а также характерно для рукописного написания в школьных прописях;

- в противопоставленном знаке не присутствует каких-либо обозначений, позволяющих воспринимать его словесный элемент как исполненный буквами латинского алфавита, поскольку и остальные буквы «Т» и «О» являются частью кириллического алфавита, и в совокупности с буквой «П» обозначение воспринимается именно как «ТОПО»;

- изобразительный элемент также не влияет на восприятие словесного элемента в качестве латиноязычного слова, наоборот, подчеркивает целостность буквы «П», может быть воспринят как стилизованное единое тело;

- на имя правообладателя уже зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №228357, №228356, №535186, включающие словесные элементы «ТОТО», со значительно более ранними приоритетами, чем оспариваемый товарный знак. При этом, упомянутые знаки

зарегистрированы в отношении тех же товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставляемого товарного знака. При экспертизе Роспатент не расценил противопоставляемый товарный знак «ТОПО» как сходный с серией товарных знаков правообладателя, иначе это бы означало несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- словесные элементы «ТОТО ЭКС» и «ТОПО» имеют различное фонетическое звучание. Так, имеет место совпадение только начального элемента [ТО], при этом, буквы «Т» и «П» не являются близкими по звучанию и не взаимозаменяются при быстром произношении, что не способствует смешению. При этом, звук «ЭКС» является отчетливым при произношении, на него обращается внимание потребителя, а их совместное исполнение не говорит о возможности его произвольного отделения при произношении, как это бывает в разговорной речи для упрощения произношения;

- словесный элемент «ТОТО» не имеет значения в английском языке, однако является значимым на чешском и переводится как «это». Кроме того, элемент «ТОТО» может косвенно вызвать ассоциации со знакомым именем (псевдонимом) известного певца Тото Кутуньо (Salvatore "Toto" Cutugno). При этом, слово Тото— сокращенная форма имени Salvatore. Более того, ТОТО может быть воспринят как отсылка к имени Тотошка - Пёсик Тотошка (настоящее имя Тото, англ. Toto) — персонаж сказочного цикла Лаймена Фрэнка Баума о стране Оз, а также написанных по их мотивам произведений Александра Волкова об Изумрудном городе. У Баума Тото — заметный персонаж сказок «Удивительный волшебник страны Оз», «Путешествие в страну Оз» и «Изумрудный город страны Оз», также упоминается в ряде других книг Озианы. В сказках Волкова занимает значительное место в сюжетах книг «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и «Семь подземных королей», также упоминается в книгах «Огненный бог Марранов» и «Жёлтый туман». Таким образом, несмотря на отсутствие значения в словаре английского языка, слово «Тото» не является бессмысленным набором звуков, и каждый может найти в нем что-то знакомое;

- противопоставляемый словесный элемент «ТОПО», очевидно, не является близким по семантике с оспариваемым товарным знаком, поскольку не создает каких-либо осознанных образов, и единственное, как он может быть воспринят, как неполное написание слова «ТОПОР»;

- графически сопоставляемые знаки не являются сходными, поскольку имеет место различие в алфавитах, в виде шрифтов - оспариваемый знак выполнен строгим типографским шрифтом, а противопоставляемый - рукописным, с наклоном, буквы «О» более похожи на скругленные четырехугольники, нежели на круги или овалы. Также следует отметить, что графическое исполнение элемента «ТОТО Х» свидетельствует о необходимости их восприятия в совокупности, элемент в виде красной точки контрастно подчеркивает их связку, но не разделяет на несвязанные компоненты;

- исходя из изложенного, сопоставляемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, некоторая близость в начальном звучании не может с достоверностью свидетельствовать о возможности восприятия знаков за вариант знака одного правообладателя или возможности восприятия знаков за один;

- отсутствие сходства исключает необходимость проведение анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

Лицо, подавшее возражение, корреспонденцией от 10.12.2021, представило следующие письменные пояснения на отзыв на возражение:

- в соответствии с описанием обозначения по заявке №2014716938 на противопоставленный товарный знак, словесная часть представляет собой фантазийное слово «ТОТТО», выполненное прописными латинскими буквами. При этом, изобразительный элемент фактически воспроизводит оригинальное написание двух букв «Т» словесного обозначения и то, что это именно две буквы подчеркивается двумя округлыми фигурами красного и желтого цветов. Более того, разное цветовое решение округлых фигур подчеркивает, что это именно две буквы;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является иностранным юридическим лицом, в своей повседневной деятельности использующий латинский алфавит, в котором отсутствует буква «П» или сходная с ней по начертанию буква;

- российский потребитель, даже не знающий иностранных языков, привык к наименованиям, обозначениям, этикеткам и т.д. выполненным буквами латинского алфавита, и с учетом особенностей исполнения изобразительной составляющей, воспринимает словесную составляющую как выполненную латиницей и прочитает противопоставленный знак как «ТОТТО» или «ТОТО»;

- очевидно, что написание стандартных типографских шрифтов, общеизвестного символа «ПИ», а также рукописного написания в школьных прописях несходно с графическим исполнением букв «ТТ»;

- буквы «ТТ» противопоставленного знака выполнены оригинальным дизайнерским шрифтом со скругленными линиями, что придает знаку уникальность и данный шрифт явно несходен со стандартными шрифтами примеров с засечками, приведенных правообладателем оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.04.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам. 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. 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. 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.

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).


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №558825, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ТОТО» и элемента «Х», между которыми помещена точка оранжевого цвета. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана товарного знака действует в черном, белом и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 39 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным. Согласно описанию, приведенному в материалах противопоставленного товарного знака, он состоит из изобразительного элемента в виде фигуры черного цвета, представляющей собой изогнутую полосу с четырьмя параллельными вертикальными выступами, крайние из которых короче средних. Над полосой находятся две округлых фигуры красного и желтого цветов, расположенные рядом друг с другом. В нижней части знака помещен словесный элемент "ТОТТО", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Как было указано выше, оспариваемый товарный знак состоит из элементов «ТОТО», «Х» и разделяющей их точки оранжевого цвета. Черный прямоугольник служит лишь фоном для упомянутых выше элементов. Необходимо отметить, что начальное

положение в знаке занимает именно словесный элемент «ТОТО», с которого начинается прочтение знака и именно он несет в знаке основную индивидуализирующую нагрузку, именно этот элемент является наиболее значимым элементом в оспариваемом товарном знаке. Элемент «Х» отделен от словесного элемента «ТОТО» точкой, следовательно, композиционно он не привязан к данному слову.


Противопоставленный товарный знак является комбинированным. Однако, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет именно словесный элемент, по которому потребители ориентируются при поиске и выборе нужного им товара или услуги. Индивидуализирующее значение изобразительного элемента вторично, несмотря на его композиционное доминирование. Коллегия усматривает, что, несмотря на оригинальное графическое исполнения словесного элемента, входящего в состав противопоставленного товарного знака, он прочитывается как «ТОТТО» (что также было отражено в материалах заявки при подаче данного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака).

Правообладателем, напротив, указывается на прочтение словесного элемента, входящего в состав противопоставленного знака как «ТОПО». В частности, им




указывается «восприятие элемента «» в качестве буквы «П» обуславливается единой, без каких-либо пробелов или графических элементов верхней горизонтальной чертой. Исполнение кириллической буквы «П» с выходящими за периметр ножками горизонтальными линиями является стандартной моделью написания, присутствует в типографских шрифтах в виде засечек, в общеизвестном символе числа ПИ, а также характерно для рукописного написания в школьных прописях». Коллегия не может




согласиться с указанным доводом, поскольку горизонтальная черта в элементе «» значительно выходит за пределы вертикальных линий. Типографские засечки и символ числа «ПИ» не имеют таких продолжительных выступов, данные засечки имеют намного



меньшую длину. Что касается буквы «П», используемой в прописях «», то она имеет совершенно иное начертание. Так, верхняя планка имеет изгиб в левой части и

не примыкает к вертикальным линиям. Следовательно, соответствующие доводы правообладателя признаются необидительными.

Таким образом, в сравниваемых товарных знаках сильными являются словесные элементы «ТОТО» и «ТОТТО», имеющие высокую степень фонетического сходства. При

этом, даже в случае восприятия элемента «  » в качестве словесного элемента «ТОПО», то он также имеет близкое фонетическое звучание со словом «ТОТО», различие составляет всего одну букву, что явно недостаточно для вывода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Необходимо отметить, что сравниваемые словесные элементы близки графически за счет использования при их написании одних и тех же букв. Некоторая разница в шрифтах и наличие третьей буквы "Т" в противопоставляемом товарном знаке относятся к незначительным деталям, не влияющим на общее впечатление сходства знаков.

В отношении семантического критерия сходства необходимо отметить следующее. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «ТОТО» и «ТОТТО». Правообладателем указывается, что словесный элемент «ТОТО» является значимым в чешском языке и переводится как «это», а также данный словесный элемент может восприниматься в качестве имени, в отличие от фантазийного слова «ТОПО». Вместе с тем, знание семантики чешского слова «ТОТО» средним российским потребителем маловероятно. Кроме того, восприятие упомянутого элемента в качестве имени не доказано. Так, имена собственные пишутся с большой буквы. В данном случае все буквы слово выполнены в одном регистре.

Коллегия усматривает, что наиболее вероятным является восприятие сравниваемых обозначений в качестве фантазийных, выдуманных слов.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков в целом, что было установлено на основе близкого звучания их словесных элементов «ТОТО» и «ТОТТО», наиболее вероятно воспринимающихся в качестве фантазийных слов, а также при сниженном факторе графического восприятия сравниваемых знаков.

В отношении однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией было установлено следующее.

Товары 18 класса МКТУ «чемоданы из кожи; сумки спортивные; кошельки из кожи» оспариваемого и противопоставленного товарного знака совпадают.

Товары 18 класса МКТУ «сумки, чемоданы и кошельки из кожи; сумки женские; сумки дорожные; сумки мужские; сумки на колесиках; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; изделия багажные и сумки для транспортировки; многоразовые сумки для покупок» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 18 класса МКТУ «сундуки и чемоданы из ткани, синтетических материалов, кожи и имитации кожи; саквояжи, сумки для ручной клади, сумки спортивные, портфели, кошельки и бумажники из кожи и имитации кожи», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ТОТТО», поскольку представляют собой изделия и аксессуары для переноски предметов, которые могут быть изготовлены на одном предприятии.

Товары 18 класса МКТУ «ремни для сумочек» товарного знака по свидетельству №823600 являются однородными товарам «сумки для ручной клади; сумки спортивные», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №558825, так как являются изделиями, предназначенными именно для сумок, данные товары являются взаимодополняемыми. Кроме того, «ремни для сумочек» также могут использоваться и для других товаров 18 класса МКТУ «сундуки и чемоданы из ткани, синтетических материалов, кожи и имитации кожи; саквояжи, портфели, кошельки и бумажники из кожи и имитации кожи», соответственно, они также являются однородными.

Товары 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них; кожа искусственная; шкуры животных; шкуры меховые; мех, продаваемый оптом» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 18 класса МКТУ «сундуки и чемоданы из кожи и имитации кожи; саквояжи, сумки для ручной клади, сумки спортивные, портфели, кошельки и бумажники из кожи и имитации кожи», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку последние представляют собой различные изделия из кожи и имитации кожи и изделия, которые могут быть произведены из кожи, имитации кожи, шкур и меха. Иными словами, вышеупомянутые товары 18 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой сырье для производства товаров 18 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №558825, в связи с чем были признаны коллегией однородными.

Товары 18 класса МКТУ «зонты» оспариваемого товарного знака являются однородными всем товарам 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как все эти товары являются аксессуарами, которые имеют совместные условия и каналы реализации, а также одинаковый круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» сравниваемых знаков совпадают. Кроме того, товары 25 класса МКТУ «одежда» противопоставленного знака представляет собой родовую позицию по отношению к товарам 25 класса МКТУ «куртки; одежда из меха; накидки меховые; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; пальто; перчатки [одежда]; шубы» оспариваемого товарного знака, что свидетельствует об их однородности. Товары 25 класса МКТУ «головные уборы» противопоставленного товарного знака соотносятся как «род-вид» с товарами 25 класса МКТУ «уборы головные из меха» оспариваемой регистрации и, следовательно, являются однородными.

Товары 25 класса МКТУ «ремни из кожзаменителя; ремни кожаные; ремни поясные; ремни из ткани [одежда]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; одежда верхняя» товарного знака по свидетельству №558825, поскольку являются аксессуарами для одежды и имеют одинаковое назначение, реализуются в одних и тех же магазинах или отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже одежды, головных уборов, обуви», услуги 39 класса МКТУ «упаковка предметов одежды для транспортировки; услуги по хранению одежды на складе», услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды; консультации в области моделирования одежды; услуги по дизайну одежды» оспариваемого знака напрямую связаны с товарами 25 класса МКТУ противопоставленной регистрации. Упомянутые услуги содержат прямые указания на то, что такие услуги оказываются именно в отношении предметов одежды, обуви, головных уборов. В связи с изложенным, сравниваемые виды товаров и услуг признаются однородными. Также как и услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже различных видов сумок и модных аксессуаров» оспариваемого знака напрямую связаны с товарами 18 класса МКТУ противопоставленной регистрации и также являются однородными.

Кроме того, услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже одежды, головных уборов, обуви и различных видов сумок и модных аксессуаров, за

исключением пляжной одежды и товаров для занятий спортом» противопоставленного товарного знака и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих целях; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет – сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку имеют одинаковую направленность – продажа товаров, доведение товаров до третьих лиц.

Вместе с тем, в перечне противопоставленного знака отсутствуют услуги, которые могли бы признаваться однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «выписка счетов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров». Так, в перечне противопоставленного товарного знака присутствуют лишь услуги, относящиеся к продаже товаров. Вместе с тем, перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает услуги, относящиеся к иным родовым группам («услуги в области рекламы; услуги в области бухгалтерского учета; услуги посреднические; услуги информационно-справочные, предоставляемые коммерческим потребителям»). Таким образом, сравниваемые виды услуг относятся к разному роду и виду, предоставляются различными предприятиями, в связи с чем отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг потребителем.

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров; предоставление информации об услугах хранения товаров на складах; транспортировка товаров; транспортировка; упаковка товаров; услуги по упаковке; хранение товаров» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 18 и 25 классов МКТУ. Вместе с тем, данные классы МКТУ не являются корреспондирующими и в связи с тем, что вышеупомянутые услуги 39 класса МКТУ представляют собой общие позиции, в них отсутствуют отсылки к конкретным товарам 18 или 25 классов МКТУ, сравниваемые виды товаров и услуг не могут быть признаны однородными.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает услуги 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородными и по отношению к услугам 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного знака. Коллегия может согласиться с доводами лица, подавшего возражение, касающимися однородности услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по розничной продаже одежды» и услуг 39 класса МКТУ «упаковка предметов одежды для транспортировки; услуги по хранению одежды на складе», услуг 42 класса МКТУ «моделирование одежды; консультации в области моделирования одежды; услуги по дизайну одежды» противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые виды услуг конкретизированы, а именно они относятся к одежде, данные услуги могут быть взаимодополняемыми. Однако, иные услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров; предоставление информации об услугах хранения товаров на складах; транспортировка товаров; транспортировка; упаковка товаров; услуги по упаковке; хранение товаров» противопоставленной регистрации не привязаны к каким-либо конкретным товарам, в связи с чем их можно было бы признать однородными иным услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении всех товаров и услуг 18, 25, 42 классов МКТУ, а также части услуг 35 и 39 классов МКТУ, и, следовательно, в отношении упомянутых по тексту заключения услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем указывается на наличие у него прав на товарные знаки по свидетельствам №228357, №228356, №535186, включающие словесные элементы «ТОТО», которые были зарегистрированы ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака и, следовательно, были признаны Роспатентом несходными между собой. Вместе с тем, правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку не является предметом рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, товарный знак по свидетельству №558825 не был оспорен правообладателем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823600 недействительным в отношении всех товаров и услуг 18, 25 и 42 классов, а также услуг 35 класса МКТ

«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги интернет-магазинов по продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 39 класса МКТУ «упаковка предметов одежды для транспортировки; услуги по хранению одежды на складе».