


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.07.2023, поданное компанией «TOYO G SDN. BHD.», Малайзия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771773 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022771773, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 04 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Тоуа» зарегистрированным на имя "TOYА" на имя Spolka Akcyjna, ul. Soltysowicka 13/15 PL-51-168 Wroclaw, м.р. № 851673, приоритет от 07.11.03, для однородных товаров 04 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ТОУОТА», зарегистрированными на имя TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571, св-во № 396212, м.р. № 1274034, приоритет от 10.11.08, 03.03.15, для однородных товаров 04 класса МКТУ.

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

- сравниваемые обозначения не имеют каких-либо общих стилистически схожих элементов оформления;

- в заявленном обозначении словесный элемент выполнен печатным шрифтом без засечек, буквы «О» имеют форму прямоугольников со скругленными углами, вертикальные линии букв «Т» и «У» более короткие в сравнении с другими аналогичными буквами других знаков, в словесных элементах противопоставленных знаков использованы стандартные шрифты с засечками и без них, без каких-то характерных и заметных особенностей букв;

- в противопоставленном товарном знаке «toya» по международной регистрации №851673 использованы строчные буквы, поэтому по сравнению со словесным элементом заявленного обозначения, начальные буквы отличаются по начертанию, а конечные по виду и начертанию, что создает визуальное различие в восприятии слов;

- словесный элемент заявленного обозначения по сравнению с товарными знаками «ТОУОТА» и «ТОУОТА» по свидетельству №396212 и по международной регистрации №12740347 выглядит более коротким словом;

- в заявленном обозначении есть элемент, соответствующий по форме латинской букве «G», который визуальнo опоясывает словесный элемент и составляет с ним оригинальную по стилистике композицию, при этом акцентируя на себе внимание потребителей и создавая отличное от противопоставленных знаков общезрительное впечатление;

- анализ графического сходства показывает, что сравниваемые обозначения не производят сходного впечатления, а значит, уже на уровне зрительного восприятия, знаки в достаточной мере различимы;

- совпадение использованных при написании словесных элементов алфавитов, само по себе не свидетельствует о сходстве, поскольку данный признак присущ огромному числу товарных знаков и нивелируется иными отличительными признаками;

- фонетически сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку имеется ряд существенных отличий;

- заявленное обозначение и товарный знак «toya» по международной регистрации №851673 являются краткими, поскольку состоят из двух слогов: to-yo [то-йо] и to-ya [то-я], причем составляющие различия звуки [йо] и [я] не являются близкими по звучанию, что имеет важное значение и делает обозначения фонетически различными в достаточной мере;

- в заявленном обозначении присутствует буква «G», которая будет прочитываться как [джи], усиливая звуковую разницу обозначения в сравнении с противопоставленным знаком: toyo g [тойо джи] и toya [тоя];

- сравнение звуко сочетаний показывает, что совпадение имеет место только в 1-й паре контактно расположенных звуков (фонем) – [то] [ой] [йо] [од] [дж] [жи] / [то] [оя];


- различие сравниваемых обозначений по звучанию обусловлено разным набором букв 5/4 и звуков 7/3, разным слоговым набором, лишь частично совпадающим набором гласных [о-о-и] / [о-я] и согласных [т-й-д-ж] / [т] звуков;

- отсутствует фонетическое вхождение одного обозначения в другое;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «ТОУОТА» и «ТОУОТА» также не имеют фонетической близости;
- различие в звучании сравниваемых обозначений обусловлено разным набором элементов [тойо джи] (слово и буква) и [тойота] (одно слово); частично совпадающим слоговым набором to-yo g [то-йо джи] и to-yo-ta [то-йо-та]; частично совпадающим набором гласных и согласных звуков [т-о-й-о-д-ж-и] / [т-о-й-о-т-а] [т-й-д-ж] / [т-й-т] [о-о-и] / [о-о-а];
- сравнение звукосочетаний показывает, что совпадение имеет место только в 3-х из 6-ти пар контактно расположенных звуков (фонем) – [то] [ой] [йо] [од] [дж] [жи] / [то] [ой] [йо] [от] [та];
- расположение элементов в обозначении делает заявленное обозначение визуально более коротким и не позволит потребителям спутать «toyo» из 4-х букв и «toyota» из 6-ти букв;
- совокупность описанных отличий позволяет утверждать, что все сравниваемые обозначения фонетически отличны в достаточной мере;
- сопоставляемые обозначения являются фантазийными и не имеют словарного значения, однако все они воспроизводят произвольные части фирменных наименований компании-заявителя и компаний-правообладателей: TOYO G SDN. BHD. / TOYA Spółka Akcyjna / TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA;
- таким образом, исключено какое-либо ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом;
- противопоставленные знаки «ТОУОТА» приобрели всемирную известность и имеют высокую репутацию на рынке товаров и услуг, что, по мнению заявителя, исключает ситуацию при которой кто-то ошибочно примет «toyo g» за «toyota» или отнесет их к одному источнику происхождения;

- указанные в заявке №2022771773 товары 04 класса МКТУ «масло смазочное для использования в качестве смазочно-охлаждающей жидкости; масло смазочное для бензиновых двигателей; смазочные жидкости; смазки консистентные; масла технические» используются преимущественно для технически сложных механизмов и к выбору такого товара потребитель подходит внимательно, учитывая необходимые ему качественные характеристики и, как правило, заранее знает какая именно марка товара нужна или опирается на рекомендации специалистов, знакомых с разными производителями и их продукцией;

- данное обстоятельство, с учетом установленных отличительных признаков обозначений, минимизирует любой риск смешения обозначений;

- заявитель просит коллегия учесть следующие обстоятельства: сосуществование товарных знаков «ТОУОТА» по м.р. №1274034 и «**TOYO**» №47055 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ; сосуществование

регистраций товарных знаков «**toyo**» м.р. №851673 и «» №739532, отличающихся на одну букву, в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ; товарные знаки заявителя «ТОУО-G» и товарные знаки «ТОУОТА» зарегистрированы в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ, в таких странах как: Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Австралия;

- компания-заявитель существует на рынке с 1997-го года <https://toyog.co/> и успела завоевать доверие потребителей своей приверженностью высочайшему качеству и эффективному обслуживанию как на местном, так и на международном уровнях;

- в сети интернет существует русскоязычный сайт <https://toyooil.ru/> с информацией о производителе и его продукции;

- за время использования заявленного обозначения никаких претензий со стороны правообладателя противопоставленных товарных знаков в отношении нарушения их прав на товарный знак не поступало, хотя продукция марки «ТОУО-

G» доступна для приобретения в том числе и на российском рынке и уже знакома российским потребителям.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения по заявке №2022771773 (1);
- сведения о знаке по международной регистрации №851673 (2);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №396212 (3);
- сведения о товарном знаке по международной регистрации №1274034 (4);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №47055 (5);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №739532 (6);
- сведения о регистрации знаков «TOYO-G» и «TOYOTA» в других странах (7);
- распечатка с русскоязычного сайта <https://toyooil.ru/> (8);
- сведения о маслах «TOYO-G» на российских сайтах (9).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.10.2022) поступления заявки №2022771773 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022771773 заявлено



комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «ТОУО», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы "G", расположенный на фоне указанного словесного элемента. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №851673 представляет собой словесное обозначение «toya», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «ТОУОТА» по международной регистрации №1274034 и «ТОУОТА» по свидетельству №396121 являются словесными, выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана данным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Следует указать, что в заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ТОУО», поскольку именно на нем акцентирует свое внимание потребитель и он запоминается в первую очередь. Изобразительный элемент выполнен в особой стилизованной манере и только отдаленно может быть воспринят потребителем как латинская буква «G», в этой связи мнение заявителя о том, что потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение как «ТОУО G» и прочитывать его как [тойо джи], является неубедительным.

Сопоставительный анализ словесного элемента «ТОУО» заявленного обозначения и словесных элементов «toya»/«ТОУОТА»/«ТОУОТА» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Анализируемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не зафиксированы в каких-либо словарно-справочных изданиях, являются фантазийными, поэтому провести анализ по семантическому фактору сходства коллегией не представляется возможным.

По фонетическому критерию сходства коллегией было установлено следующее. Словесный элемент «ТОУО» заявленного обозначения фонетически полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков «ТОУОТА». Звуковое сходство словесного элемента «ТОУО» заявленного обозначения и словесного противопоставленного товарного знака «toya» обусловлено тождеством трех букв [T] [O] [Y] / [t] [o] [y], находящихся в начальных частях обозначений, с которых начинается прочтение обозначений в целом. Отличие составляет всего лишь один звук «O» и «a», расположенный в конечной части обозначений, что свидетельствует о высокой степени их фонетического сходства.

Сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что сближает обозначения по графическому фактору сходства. Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, без каких-либо графических проработок, в связи с чем визуальный признак сходства имеет, в данном случае, второстепенную роль.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными и ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности заявленных товаров 04 класса МКТУ и товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 04 класса МКТУ «масло смазочное для использования в качестве смазочно-охлаждающей жидкости; масло смазочное для бензиновых двигателей; смазочные жидкости; смазки консистентные; масла технические» являются однородными товарам 04 класса МКТУ «индустриальные масла, смазки» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №851673, товарам 04 класса МКТУ «смазочные материалы; смазки и моторные масла» по свидетельству №396212, товарам 04 класса МКТУ «твердые смазочные материалы; минеральные масла и смазки для промышленных целей, а не для топлива; смазочное масло для двигателей автомобилей; смазка для транспортных средств; неминеральные масла и смазки для промышленных целей, а не для топлива» по международной регистрации №1274034 показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «масла, смазочные жидкости и смазки», следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.


Таким образом, установленная высокая степень однородности

проанализированных товаров и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Примеры регистраций товарных знаков, указанные в возражении, не могут быть положены в основу вывода об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным самостоятельным порядком с учетом всех материалов и доводов, представленных заявителем. Коллегией также были приняты во внимание имеющиеся различия между представленными в возражении товарными знаками, в частности, по имеющейся определенной графической проработке знаков.

Довод возражения о том, что товарные знаки «ТОУО-G», зарегистрированные на имя заявителя в иных странах, не является основанием для регистрации



заявленного обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2022771773 в Российской Федерации. Кроме того, заявленное обозначение и товарные знаки со словесным элементом «ТОУО-G» имеют некие фонетические и визуальные отличия.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, как противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2023.