

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 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 07.02.2025, поданное компанией «Тото ЛТД», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №976451, при этом установила следующее.


Оспариваемый товарный знак «**TOTOMICO**» по заявке №2023733234 с приоритетом от 20.04.2023 зарегистрирован 26.10.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №976451 в отношении товаров 10, 11, 20, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Маслова Виталия Сергеевича, 443069, г. Самара, ул. Революционная, 145-47 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2025 поступило возражение (с дополнениями от 10.02.2025, 11.02.2025), в котором оспаривается правомерность предоставления правовой

охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3, пункта 6, пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Компания «Тото ЛТД» – это всемирно известный японский производитель высокотехнологичной сантехники премиального качества, компания основана более 100 лет назад – в 1917 году. Компания базируется в г. Китаюсю (Япония), а также на настоящий момент владеет производственными мощностями в 11 других странах мира.

Компании «Тото ЛТД» в России принадлежат права на товарные знаки со словесным элементом «ТОТО», в том числе, следующие обозначения, охраняемые, среди прочего, для товаров 11 класса МКТУ: словесный товарный знак «**ТОТО**» по свидетельству №396225 с приоритетом от 07.12.2007, комбинированный товарный знак «» по свидетельству №363753 с приоритетом от 31.01.2001.

Принимая во внимание высокую степень графического, семантического и фонетического сходства обозначения «ТОТОМІСО» с товарными знаками «ТОТО», принадлежащими компании «Тото ЛТД», можно заключить, что рассматриваемые знаки в целом являются сходными до степени смешения.

Лицо, подавшее возражение, особенно обеспокоено фактом регистрации товарного знака №976451 в отношении таких товаров 11 класса МКТУ как: «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; сиденья для туалетов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки систем водоснабжения; установки для ванных комнат санитарно-технические;

устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства для фильтрации воды», поскольку они пересекаются с продукцией, производимой компанией «Тото ЛТД», и с конкретными товарами, указанными в более ранних товарных знаках.

Известность, длительность использования и репутация товаров японской компании существенным образом усиливают угрозу смешения сравниваемых обозначений, особенно в отношении указанных выше товаров 11 класса МКТУ.

Риск смешения увеличивает тот факт, что на имя японской компании зарегистрирована серия товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент «ТОТО» и использованы различные дополнительные словесные элементы. В частности, в 11 и 20 классах МКТУ в России охраняются следующие товарные знаки: «TOTOGROUP» по свидетельству №384653 с приоритетом от 23.11.2006, «TOTO TORNADO FLUSH» по свидетельству №827662 с приоритетом от 14.01.2021, «LET'S WASH WITH TOTO WASHLET» по свидетельству №823437 с приоритетом от 30.12.2020.

Продукция компании, маркированная товарными знаками «ТОТО», в течение многих лет присутствует на российском рынке и заслужила доверие потребителей, в частности, за счет активной долголетней работы по продвижению бренда российскими дилерами и дистрибьюторами компании «Тото ЛТД» (Приложение 10-26).

Принимая во внимание широкую известность сантехнической продукции компании «Тото ЛТД» на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак, её высокую репутацию, а также длительную историю продаж товаров в России, очевидно, что при использовании на однородных товарах сходного до степени смешения обозначения «TOTOMICO» потребители могут быть введены в заблуждение.

По мнению компании «Тото ЛТД», оспариваемый товарный знак «TOTOMICO» по свидетельству №976451 является сходным до степени смешения с её фирменным наименованием, при этом права на него у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Согласно выписке из коммерческого реестра Японии компания была создана в 1917 году, а в 2007 году изменила своё наименование на текущее – «TOTO LTD» (Приложения 27, 28).

Оспариваемое обозначение зарегистрировано в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как оно является сходным до степени смешения с фирменным наименованием «Тото LTD», используемым в отношении однородных товаров и охраняемым на основании статьи 8 Парижской конвенции, права на которое возникли ранее даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №976451 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; сиденья для туалетов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки систем водоснабжения; установки для ванных комнат санитарно-технические; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства для фильтрации воды».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Публикация товарного знака №976451,
2. Информация о компании «TOTO LTD» из электронной энциклопедии «Wikipedia»
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Toto_\(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F\)#cite_note-3](https://ru.wikipedia.org/wiki/Toto_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3)),
3. Публикация товарного знака по свидетельству №396225,
4. Публикация товарного знака по свидетельству №363753,

5. Значение слова «toto» из электронного словаря (<https://www.merriamwebster.com/dictionary/toto#:~:text=%3A%20a%20young%20one%20%3A%20baby%2C,saw%20two%20more%20rhinos%20%E2%80%A6>) «Merriam-Webster»,

6. Информация об имени «Mico» с сайта <https://www.babycenter.com/>,
7. Публикация товарного знака по свидетельству №384653,
8. Публикация товарного знака по свидетельству №827662,
9. Публикация товарного знака по свидетельству №823437,
10. Информация о компании и продукции «TOTO» с вебсайта «Credit Ceramica»,
11. Информация о компании и продукции «TOTO» с вебсайта «ECO DUSH»,
12. Информация о компании и продукции «TOTO» с вебсайта «ХОГАРТ»,
13. Информация о компании и продукции «TOTO» с вебсайта «TOTO RUSSIA»,
14. Брошюра о товарах «TOTO»,
15. Каталог товаров «TOTO»,
16. Брошюра о товарах «TOTO»,
17. Декларация компании «TOTO»,
18. Перевод декларации,
19. Отчёт «Анализ рынка электронных крышек биде и подвесных унитазов премиум - сегмента»,
20. Отчёт «Информация о рынке унитазов с функцией мытья теплой водой и сантехнических изделий в России»,
21. Частичный перевод отчёта на русский язык,
22. Брошюра об использовании товаров компании «Тото» в отеле «Lotte»,
23. Описание номеров отеля «Lotte»,
24. Отчёт о рекламной кампании в социальных сетях,
25. Информация о выставке MosBuild (2012 год),
26. Информация о конкурсе компании «Кредит Керамика»,

27. Выписка о компании «Тото ЛТД» из реестра компаний,

28. Перевод выписки на русский язык.

В почтовый адрес правообладателя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседаний коллегии (20.02.2025, 21.04.2025, 20.05.2025, 07.07.2025, 04.08.2025), правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил, на заседание коллегии не явился. Заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя.

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

С учетом даты (20.04.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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 обозначения 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 обозначения понятий, идей.

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

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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов компания «Тото ЛТД», Япония обладает исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №396225, №363753, которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком свидетельству №976451.

Кроме того, элемент «Тото» является частью фирменного наименования компании «Тото ЛТД», которое возникло в 2007 году (Приложение 27, 28).

Принимая во внимание наличие у компании «Тото ЛТД», подавшей возражение, серии товарных знаков со словесным элементом «ТОТО», а также наличие более ранних прав на средство индивидуализации (Приложение № 3, 4, 7-9, 27, 28), коллегия делает вывод о заинтересованности компании «Тото ЛТД» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №976451.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №976451 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении следующей части товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне, а именно: «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; сиденья для туалетов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки систем водоснабжения; установки для ванных комнат санитарно-технические; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства для фильтрации воды».

Оспариваемый товарный знак «**TOTOMICO**» по свидетельству №976451 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10, 11, 20, 25, 28 классов МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №976451 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что компания «Тото LTD» - это всемирно известный японский производитель высокотехнологичной сантехники премиального качества, основанный более 100 лет назад, владеющий производственными мощностями в 11 странах мира. Товары компании «Тото LTD» в течение многих лет присутствуют на российском рынке. Лицом, подавшим возражение, приводится перечень российских компаний, предлагающих на вебсайтах к продаже товары под товарным знаком «ТОТО» (Приложение 10-13), также представлены рекламные материалы на русском языке – брошюры и каталоги товаров (Приложения 14-16), декларация от компании «Тото ЛТД» об объёмах продаж на территории России с 2018 года по 2022 года (Приложения 17, 18).

Кроме того, в представленном отчете «Анализ рынка электронных крышек биде и подвесных унитазов премиум-сегмента», подготовленным маркетинговым агентством «MegaResearch» (Приложение 19), отмечено, что компания «Тото ЛТД» занимала второе место – примерно 22% – на рынке электронных крышек биде в России в 2019-2020 годах, а в стоимостном выражении – первое место, примерно 58% рынка.

В представленном отчёте «Информация о рынке унитазов с функцией мытья теплой водой и сантехнических изделий в России», подготовленном Ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами от 2020 года (копия стр. 135, с переводом Приложения 20, 21), содержатся результаты опроса по исследованию использования сантехнического оборудования среди 50 компаний и 800 потребителей, согласно которому компания «Тото LTD» является самым узнаваемым сантехническим брендом среди компаний, а 60% опрошенных компаний используют в своих заведениях оборудование под маркой «ТОТО».

В пятизвёздочном отеле «Lotte» в Москве используются премиальные товары компании «Тото LTD» (Приложение 22, 23).

В 2021 году компанией «Тото LTD» была проведена рекламная кампания со слоганами в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram» (Приложение 24).

В апреле 2012 года компания провела презентацию своего бренда в рамках крупнейшей международной строительной и интерьерной выставки MosBuild в Москве, что продемонстрировано в оформленном стенде (Приложение 25), а также анонсировала конкурс для дизайнеров с использованием товаров компании, главным призом в котором стала поездка в Японию (Приложение 26).

Анализ указанных документов показал, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы, содержащиеся в Приложениях 10-13, демонстрируют лишь предложения к продаже товаров с обозначением «ТОТО» компании «Тото LTD» на различных интернет-сайтах. Материалы, подтверждающие реализацию представленных продуктов конечным покупателям, в материалах дела отсутствуют.

Представленные каталоги, брошюры (Приложения 14-16), примеры использования (Приложение 22, 23), участие в выставке (Приложения 25, 26), сведения о популярности обозначения «ТОТО» в России (копия стр. 135, с переводом Приложения 20, 21) относятся к информации общего информационного характера.

Представленный отчет, подготовленный маркетинговым агентством «MegaResearch» (Приложение 19), в большей степени касается оценки тенденций развития рынка в исследуемом сегменте, выявления конкурентов, рекомендаций и т.д.

Приведенные лицом, подавшим возражение, объемы продаж товаров под обозначением «ТОТО» на территории Российской Федерации с 2018 по 2022 года (Приложение 17, 18) носят декларативный характер, поскольку в материалы дела не были представлены какие-либо документы, подтверждающие объемы продаж, включая договоры поставки.


Кроме того, в материалы дела, не представлены сведения, подтверждающие затраты на рекламную кампанию. Сведения о количестве кликов от пользователей на рекламу в социальных сетях (Приложение 24) относятся к информации общего характера.

Таким образом, из представленных документов не следует, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставляемые товарные знаки представляют собой словесный товарный знак [1] «**ТОТО**» по свидетельству №396225 с приоритетом от

07.12.2007 и комбинированный товарный знак [2] «» по свидетельству №363753 с приоритетом от 31.01.2001. Правовая охрана товарным знаком [1, 2] предоставлена в отношении, в том числе, товаров 11 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставляемые товарные знаки [1-2] входят в серию товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «ТОТО», выполненного буквами латинского алфавита (Приложение 7-9).

Фонетическое сходство обусловлено полным вхождением противопоставляемых товарных знаков [1, 2] в фонетический ряд оспариваемого товарного знака.

Наличие в оспариваемом товарном знаке конечных букв «М», «I», «С», «О» не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом, поскольку начальная часть «ТОТО» словесного элемента «TOTOMICO» оспариваемого товарного знака, формирующая основное зрительное восприятие знака (прежде всего ввиду расположения в начале слова), полностью совпадает со словесными элементами «ТОТО» противопоставляемых товарных знаков [1, 2].

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «TOTOMICO» оспариваемого товарного знака не имеет закрепленного словарного значения.

Вместе с тем словесный элемент «TOTOMICO» включает совпадающий с противопоставляемыми товарными знаками элемент «ТОТО», имеющий следующее семантическое значение: «ребенок, дитя», <https://translate.academic.ru/toto/en/ru/>, что, таким образом, не исключает близких смысловых ассоциаций при восприятии сопоставляемых знаков.

С точки зрения визуального восприятия оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки [1, 2] являются сходными, так как выполнены стандартными буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки [1, 2] являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров 11 класса МКТУ и товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемых товарных знаков [1, 2], показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №976451 предоставлена для широкого перечня товаров и услуг, включающих, в том числе, товары 11 класса МКТУ.

В рамках поданного возражения оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №976451 в отношении следующих позиций 11 класса МКТУ: «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; сиденья для туалетов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки систем водоснабжения; установки для ванных комнат санитарно-технические; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства для фильтрации воды».

Правовая охрана противопоставляемым товарным знакам [1, 2] предоставлена в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ:

[1] - туалеты (ватерклозеты); унитазы; унитазы со смывом теплой водой; бачки туалетные; писсуары; биде; умывальники (части санитарно-технического оборудования); клапаны промывочные; автоматические водоспуски для туалетов, приводимые в движение датчиком; умывальники автоматические (части санитарно-технического оборудования); раковины умывальные (части санитарно-технического

оборудования); краны; аэраторы, а именно насадки для кранов антиразбрызгивающие; аппараты для очистки воды; резервуары для водоподготовки для бытовых целей; ванны; души; душевые стойки; душевые баки; душевые поддоны; сборные ваннные комнаты; душевые кабины; аппаратура электрическая, установленная в ванной комнате для подогрева, сушки и вентиляции; электрические аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; автоматические приспособления для выдачи бумаги для туалетных сидений; кухонные раковины; раковины для особо тщательного мытья; части для туалетных бачков; водяные клапаны; вентили, клапаны; сиденья для туалетов; сиденья для туалетов со смывом теплой водой,

[2] - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

Товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются в высокой степени однородными с товарами 11 класса МКТУ, перечисленными в перечне противопоставляемых товарных знаков [1, 2], так как сравниваемые товары принадлежат одной категории товаров, в частности: «устройства водораспределительные и санитарно-технические», имеют одно назначение (бытовое использование), один круг потребителей и каналы реализации (розничные магазины, интернет-магазины).

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков [1, 2], а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых товаров 11 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте в отношении вышеуказанных товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №976451 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №363753 и №396225 в отношении вышеуказанных однородных товаров 11 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, компания «Тото ЛТД», полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Коллегия проанализировала представленные с возражением документы и установила следующее.

Согласно представленной выписке из Реестра компаний (Приложение 27, 28) компания «Тото ЛТД» – лицо, подавшее возражение, с даты (15.05.2007 – дата регистрации компании), предшествующей дате (20.04.2023) приоритета оспариваемого товарного знака, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее обозначение «Тото».

Сходство фирменного наименования компании «Тото ЛТД» с оспариваемым товарным знаком «ТОТОМІСО» обусловлено фонетическим сходством словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставляемого средства индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элемента «ЛТД» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данного элемента в

индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной, в силу того, что элемент «ЛТД» указывает на организационную форму данного юридического лица.

Исполнение словесных элементов в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ материалов возражения на предмет установления деятельности компании «Тото ЛТД» и соотнесения ее с товарами 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Как следует из прилагаемой выписки из Реестра компаний (Приложение 27, 28), основными видами деятельности компании «Тото ЛТД» являются: производство и продажа керамики, изделий из почвы и камня, металлических продуктов, продукции из синтетических смол, производство и оптовая продажа изделий из древесины, мебели, сантехники, различных товаров повседневного прося и текстильных изделий, производство и продажа электрических машин, аппаратуры и различной машиностроительной продукции и т.д.

Вместе с тем, представленная выписка из Реестра компаний свидетельствует лишь о намерении заниматься вышеуказанной деятельностью, однако не является подтверждением фактического осуществления деятельности компании «Тото ЛТД» на территории Российской Федерации.

Следует указать, что приведенные лицом, подавшим возражение, объемы продаж товаров под обозначением «ТОТО» на территории Российской Федерации с 2018 по 2022 года (Приложение 17, 18) носят декларативный характер и не подтверждены документально.

В частности, лицом, подавшим возражение, не были представлены таможенные декларации на товары, где в качестве отправителя продукции была бы указана компания «Тото ЛТД» (Япония) с документами, подтверждающими дальнейшую реализацию продукции на территории Российской Федерации,

демонстрирующие ведение деятельности под фирменным наименованием «Тото ЛТД» на территории Российской Федерации.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, необходимые для подтверждения деятельности компании «Тото ЛТД» на территории Российской Федерации, ввиду чего не представляется возможным соотнести ее с товарами 11 класса МКТУ оспариваемого товарного по свидетельству №976451.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №976451 недействительным в отношении части товаров 11 класса МКТУ «аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; бачки смывные для туалетов; биде; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны для труб и трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; приборы и установки санитарно-технические; раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; сиденья для туалетов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки систем водоснабжения; установки для ванных комнат санитарно-технические; устройства дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных установок; устройства для фильтрации воды», указанных в перечне свидетельства.