

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 12.01.2022, поданное ИП Комаровой Надеждой Александровной, г. Великий Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731391 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.


Словесное обозначение «toyou24» по заявке №2020731391, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 31.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731391 в отношении товаров


услуг 24, 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:




- «» по свидетельству №667673, с приоритетом от 13.09.2017 [1], в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №710258, с приоритетом от 04.10.2018 [2], в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №771038, с приоритетом от 16.01.2020 [3], в отношении услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- «TO YOU» является не фантазийным (вымышленным) словом (выражением), а общеупотребимым, означающим в переводе: «тебе». Зарегистрировав в качестве товарного знака «TO YOU», нельзя ограничивать использование этого общеупотребимого выражения в других вариациях;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, семантическому, графическому признакам сходства;

- противопоставленные товарные знаки фонетически тождественны, однако, были зарегистрированы в качестве товарных знаков;

- товары и услуги 25, 35 классов МКТУ заявленного обозначения, не могут быть отнесены потребителями к товарам и услугам других источников происхождения;

- при регистрации товарных знаков в современном мире, нельзя не принимать во внимание изменившуюся реальность, а именно переход коммерции в интернет пространство, где «toyou24», «TO YOU», «TOO.U», «TOOYOU.ru», в принципе не могут восприниматься как тождественные названия;

- также, указанные цифры «24» произносятся как «twenty four». Поэтому название из двух слогов «to you» и название из шести слогов «to you twenty four» не могут фонетически одинаково восприниматься.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020731391 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (17.06.2020) поступления заявки №2020731391 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесно-цифровое обозначение «toyou24», состоящее из словесного элемента «toyou», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и цифр «24». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.


В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020731391 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-3].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.




Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и состоит из словесных элементов «TO-YOU», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных на фоне стилизованного квадрата. Знак выполнен в темно-синем, синем, белом, голубом, бирюзовом, зеленом, салатном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и состоит из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «too.u». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным и состоит из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «tooyou.ru». Знак выполнен в темно-синем, синем, белом, голубом, бирюзовом, зеленом, салатном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «toyou»/«ТО-YOU»/«too.u»/«tooyou».

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] обусловлено полным совпадением фонетического звучания словесных элементов, а также сходным буквенным составом и одинаковым расположением букв.

Кроме того, коллегией было установлено, что в противопоставленном товарном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «ТО-YOU». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Также, коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [3] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «toyou»/«tooyou», поскольку включенные в состав заявленного обозначения цифры «24» и включенный в состав противопоставленного товарного знака [3] словесный элемент «ru» являются слабыми элементами, поскольку цифры «24» и элемент «ru» не обладают различительной способностью, так как указанные цифры не имеют оригинального графического исполнения и не создают иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов, а элемент «ru» является доменом, указывающим на принадлежность к Российской Федерации.

Кроме того, графическое отличие данных знаков и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков [1-3] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «toyou» заявленного обозначения состоит из двух словесных элементов, которые написаны слитно, при этом, данные элементы переводятся с английского языка как «за тебя», см. Интернет, словари <https://www.translate.ru>.

Словесные элементы ««ТО-YOU» противопоставленного товарного знака [1] имеют те же значения «за тебя».

Словесные элементы «too.u»/«tooyou» противопоставленных товарных знаков [2, 3] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, вместе с тем, данные словесные элементы являются «обыгрыванием» слов «to you», то есть могут порождать в сознании потребителя сходные ассоциации.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеют сходное семантическое восприятие.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» заявленного

обозначения являются идентичными с товарами 25 класса МКТУ «обувь; одежда; уборы головные», поскольку полностью совпадают.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); управление процессами обработки товаров на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного товарного знака [1] и с услугами 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (реклама, продвижение, снабженческие услуги, продажа товаров) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенного довода в возражении о том, что противопоставленные товарные знаки между собой являются сходными, однако, при этом зарегистрированы на разные лица, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются обозначений, делопроизводство по

которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2021.