

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 27.08.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Гарифуллиной Эльвиной Рафаэлевной, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735340, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020735340, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 27.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Слово «TOYS» (в переводе с английского языка – «игрушки» (см. Интернет, например, <https://translate.google.ru>)) указывает на вид и назначение заявленных товаров/услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словосочетание «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» указывает на вид и назначение заявленных товаров/услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для части товаров 28 класса МКТУ (например: *автоматы игровые для азартных игр; поплавки рыболовные; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии*), не являющихся игрушками, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «ERWIN», «ЭРВИН», «ERWIN»,



« » по свидетельствам № 660433 (приоритет от 24.03.2017), № 652276 (приоритет от 24.03.2017), № 623940 (приоритет от 04.05.2016), № 448613 (приоритет от 06.07.2009), зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается неохраноспособность словесных элементов «TOYS» и «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК», а также вывод о несоответствии заявленного обозначения для части товаров 28 класса МКТУ пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют фонетические, семантические и визуальные отличия, производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, заявитель просит принять во внимание полученное согласие правообладателя товарных знаков «ERWIN», «ЭРВИН» по свидетельствам №№ 660433, 652276.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735340 в отношении товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 29.11.2021, в материалы дела представлен оригинал письменного согласия от 16.08.2021 Индивидуального предпринимателя Нисанова Давида Мардахаевича, Москва – правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 660433, 652276.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 08.12.2021, заявителем ограничен объем требований по возражению, в соответствии с которым регистрация обозначения по заявке № 2020735340 испрашивается только в отношении товаров 28 класса МКТУ (от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ заявитель отказался).

Изучив доводы возражения и заслушав представителя заявителя по существу возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.07.2020) подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Обозначение «  » по заявке № 2020735340, поданной 07.07.2020, является комбинированным, включает словесный элемент «elvin toys», выполненный оригинальным шрифтом строчными латинскими буквами в две строки, ниже которого расположен неохраняемый словесный элемент «МАГАЗИН

ДЕТСКИХ ИГРУШЕК», выполненный в одну строку заглавными белыми буквами русского алфавита на фоне плашки. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, розовый, желтый, голубой, серый, белый.

С учетом доводов в части корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке.

Следует констатировать, что заявителем не оспаривается вывод оспариваемого решения о том, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «TOYS» (в переводе с английского языка на русский язык «игрушки», см. <https://translate.academic.ru/toys/xx/ru/>) в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

При подаче заявки слова «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» указаны как неохраняемые. Действительно, данные слова указывают на вид и назначение заявленных товаров/услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и являются неохраняемыми.

В связи с сокращением требований по возражению коллегией исследована обоснованность отказа в государственной регистрации заявленного обозначения



« МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК » в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В соответствующей части согласно оспариваемому решению экспертизой было установлено несоответствие обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров, не являющихся играми и игрушками детскими, а также несоответствие обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарными знаками « ERWIN », « ЭРВИН » по свидетельствам №№ 660433, 652276 с более ранними приоритетами.

Заявитель в своем возращении отметил, что не спорит с тем, что для товаров 28 класса МКТУ (например: автоматы игровые для азартных игр; поплавки рыболовные; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии), не являющихся игрушками для детей, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Вместе с тем коллегия поясняет, что перечень товаров, по отношению к которым заявленное обозначение признается несоответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, приведенный в оспариваемом решении, не является исчерпывающим, на что указывает использование слова «например» перед перечислением товаров. Следовательно, коллегией рассматривается обоснованность вывода о несоответствии заявленного обозначения указанным положениям законодательства в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке и затронутых отказом в регистрации товарного знака. От притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ, как указано выше, заявитель отказался.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Как известно, заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Такие указания могут соответствовать действительности, то есть являться достоверными, а могут ей не соответствовать, то есть являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), оценивается смысловое значение элементов, входящих в состав заявленного обозначения и устанавливается, описывает ли элемент товары ложно, может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

В случае выявления ложных или способных ввести в заблуждение элементов, оценивается, являются ли ложные указания (ассоциативные представления) правдоподобными, поверит ли ложным указаниям (ассоциативным представлениям) потребитель.

Судебная практика исходит из того, что при применении пункта 3 статьи 1483 Кодекса товары и услуги должны разделяться на три группы: (1) товары и услуги, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует товары и услуги); (2) товары и услуги, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим в заблуждение (вызывая правдоподобные, но неверные ассоциации); (3) товары и услуги, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывая товары и не вызывая правдоподобных неверных ассоциаций).

Словесный элемент «TOYS», как указано ранее, переводится с английского языка на русский язык как «игрушки» (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь, 2001, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/803784/toys).

Также в заявленном обозначении присутствует словосочетание «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК», где магазин – специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже; игрушка – предмет, предназначенный для детской игры, служащий целям воспитания (<http://www.glossary.ru/>); детский – прилагательное, образованное от слова «дети» (мальчики и (или) девочки в раннем возрасте, до отрочества, см. Толковый словарь Ожегова).

Данные слова известны российским потребителям, воспринимаются однозначно и с очевидностью имеют поясняющее значение по отношению к товарам заявителя, как связанным с детскими товарами, а именно игрушками.

Следует отметить, что слово «МАГАЗИН» в данном случае для любых товаров характеризует способ их реализации, который соответствует действительности, в силу чего этот элемент не влияет на оценку обозначения с точки зрения соответствия пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В то же время слова «TOYS» и «ДЕТСКИХ ИГРУШЕК», как указано выше, касаются только определенной группы товаров.

Исследовав заявленный перечень товаров 28 класса МКТУ, коллегия установила, что он включает товары, непосредственно являющиеся игрушками, товарами, не являющиеся игрушками, но предназначенными для игр, в том числе, спортивных и компьютерных, аттракционами, летательными аппаратами, атрибутами для праздников, принадлежностями для охоты и рыбалки, тренажерами, спортивным инвентарем и принадлежностями для использования в спорте, защитным снаряжением.

Поскольку слово «TOYS», а также слова «ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» в словосочетании неохраняемого элемента прямым образом называют определенную

группу товаров, то для товаров, не относящихся к этой группе, они являются не соответствующим действительности указанием и потому ложным.

Ложность элементов является очевидной. Так, в данном случае очевидно, что товары:

- «дельтапланы, парaplаны», являющиеся летательными аппаратами,
- «карусели ярмарочные, качели», являющиеся аттракционами,
- «верши рыболовные [ловушки рыболовные], датчики клева [принадлежности рыболовные], катушки рыболовные, крючки рыболовные, лески рыболовные, лески рыболовные из кишок животных, манки для охоты, наживки искусственные, поплавки рыболовные, приманки для охоты или рыбной ловли, приманки пахучие для охоты и рыбалки, ружья гарпунные [товары спортивные], сачки рыболовные, сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные], снасти рыболовные, удочки рыболовные», являющиеся снастями для охоты и рыбалки,
- «безделушки для вечеринок [знаки внимания], елки новогодние из синтетических материалов, колокольчики для новогодних елок, конфетти, маски карнавальные, маски театральные, палочки для мажореток, пиньяты, подсвечники для новогодних елок, подставки для новогодних елок, снег искусственный для новогодних елок, украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий, хлопушки для праздников, хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры], шары воздушные для праздников, шары снежные, шляпы бумажные для праздников», являющиеся праздничными аксессуарами,
- «бассейны [изделия для спорта], боди-борды, доски для плавания поддерживающие, доски для сапсерфинга, доски для серфинга, доски с парусом для серфинга, жилеты для плавания, изделия надувные для плавания в бассейне, каяки для серфинга, ласты для дайвинга, ласты для плавания, ласты для подводного плавания, ласты для рук, лыжи водные, мачты для досок с парусом, перчатки перепончатые для плавания, поплавки для плавания, пояса для плавания, ремни для досок для серфинга, ремни для досок с парусом», являющиеся спортивным инвентарем для водных видов спорта,

- «велотренажеры, тренажеры силовые, тренажеры спортивные, эспандеры [тренажеры]», являющиеся тренажерами различного назначения,

- «гантели гимнастические, голубки из глины [мишени], диски спортивные, доски пружинящие [товары спортивные], жумары [альпинистское снаряжение], качели для йоги, клюшки для гольфа, краскораспылители [спортивные принадлежности], ленты для художественной гимнастики, луки для стрельбы, оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности], оружие фехтовальное, пояса тренировочные для талии, принадлежности для стрельбы из лука, ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные], рогатки [товары спортивные], ролики для велотренажеров, сетки спортивные, сетки теннисные, снаряды гимнастические, снаряды для метания, снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике, стенды для стрельбы по летающим мишеням, столы для настольного тенниса, тарелки глиняные [мишени], шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные], шесты для прыжков, экраны камуфляжные [товары спортивные]», являющиеся спортивным инвентарем и снаряжением,

- «блоки стартовые спортивные, машины для подачи мячей, приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа], устройства и оборудование для боулинга, устройства для бросания теннисных мячей», являющиеся вспомогательным спортивным инвентарем,

- «кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж], покрытия для опорных поверхностей лыж», являющиеся аксессуарами для зимних видов спорта,

- «бирки для сумок для гольфа, канифоль, используемая атлетами, сумки для гольфа, на колесах или без них, сумки для крикета, сумки-тележки для гольфа, чехлы специальные для лыж и досок для серфинга», являющиеся спортивными аксессуарами,

- «маски фехтовальные, наколенники [товары спортивные], налокотники [товары спортивные], прокладки защитные [элементы спортивной экипировки], раковины для защиты паха спортивные, трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные], щитки [товары спортивные]», являющиеся защитным снаряжением,

- «кии бильярдные, мел для бильярдных киев, накладки для бортов бильярдных столов, наконечники для бильярдных киев, приспособления маркерные для записи при игре в бильярд, столы бильярдные, столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты, шары бильярдные», являющиеся оборудованием и аксессуарами для бильярда,

- «перчатки бейсбольные, перчатки боксерские, перчатки для гольфа, перчатки фехтовальные», являющиеся перчатками спортивными,

- «ботинки с прикрепленными к ним коньками, канты лыжные, клюшки хоккейные, коньки ледовые, крепления для лыж, лыжи, палки лыжные, сани [товары спортивные], сани для бобслея, сани для скелетона, снегоступы, сноуборды», являющиеся спортивным инвентарем для зимних видов спорта,

- «автоматы игровые для азартных игр, билеты лотерейные со стираемым слоем, скретч-карты для лотерей, фишки для азартных игр», являющиеся принадлежностями для лотерей и оборудованием для азартных игр,

не относятся к игрушкам, не предназначены для детской игры, не служат целям воспитания, следовательно, регистрация обозначения, содержащего ложное указание относительно вида, свойств и назначения указанных товаров не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Товары «игрушки для домашних животных» являются игрушками, однако, предназначены для животных, в то время как в заявленном обозначении содержится прилагательное «ДЕТСКИХ», конкретизирующее вид игрушек и его пользователя, что приводит к ложности указания «ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» по отношению к указанным товарам, которые детскими игрушками не являются. Следовательно, ложное указание слова «ДЕТСКИХ» приводит к несоответствию обозначения для этих товаров пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В то же время товары «автоматы игровые с предварительной оплатой, батуты, воланы для игры в бадминтон, груши подвесные, доски роликовые для катания, дротики, емкости для игральные костей, иглы для насосов для накачивания игровых мячей, карты игральные, кости игральные, кегли, коньки роликовые, коньки роликовые однополосные, круги для рулетки вращающиеся, лыжи

роликовые, мишени, мишени электронные, насосы, палки для роликовых лыж, патинки, подковы для игр, ракетки, слот-машины [игровые автоматы], специально приспособленные для игровых мячей, стаканы для игральные костей, струны для ракеток, струны для ракеток из кишок животных, устройства для демонстрации фокусов, устройства для игр» могут относиться как к игровым принадлежностям, приспособлениям, так и к спортивному оборудованию (принадлежностям) и инвентарю для азартных игр, демонстраций шоу иллюзионистов. Ввиду того, что они не конкретизированы каким-либо образом, применение слова «TOYS» для таких товаров способно порождать неверное представление потребителей об их свойствах и назначении. Следует отметить, что возникновение неверного представления в таком случае отвечает критерию правдоподобности, поскольку внешний вид товаров (например, дротики спортивных и дротики-игрушек, ракеток спортивных и ракеток-игрушек и т.д.) определяет теоретическую возможность путаницы, заблуждения. С учетом сказанного заявленное обозначение не может быть признано соответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса также и для товаров, перечисленных в настоящем абзаце.

В свою очередь остальные товары заявленного перечня относятся к игрушкам и принадлежностям к ним (*автомобили [игрушки], бумеранги, бутылочки с соской для кукол, велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки], волчки [игрушки], диски летающие [игрушки], домики для кукол, дроны [игрушки], игрушки, игрушки мягкие, игрушки надувные для бассейнов, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями, игрушки с сюрпризом для розыгрыша, изделия игрушечные, имитирующие косметику, калейдоскопы, качалки-лошади [игрушки], коврики развивающие детские, комнаты для кукол, кровати для кукол, кубики строительные [игрушки], куклы, макеты [игрушки], марионетки, маски [игрушки], мастика для лепки в качестве игрушки, матрешки, медведи плюшевые, мобайлы [игрушки], модели [игрушки], модели масштабные сборные [игрушки], модели транспортных средств масштабные, одежда для кукол, пистолеты игрушечные, пистолеты игрушечные пневматические, пистоны [игрушки], пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки], пластические массы для лепки в качестве*

игрушки, погремушки [игрушки], приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки], роботы игрушечные, салфетки-игрушки, самокаты [игрушки], средства транспортные [игрушки], средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением, тобогганы [игрушки], фигурки [игрушки]), играм настольным (головоломки из набора элементов для составления картины, домино, игры настольные, игры-конструкторы, маджонг, нарды, пазлы, триктрак, футбол настольный, шахматы, шашки [игра]), принадлежностям для игр (домики игровые для детей, доски шахматные, доски шашечные, камеры для мячей для игр, карточки для игр, карты для бинго, мячи для игры, палатки игровые, фишки [жетоны] для игр, шарики для игр, шары для игр, шары надувные для игр), аксессуарам для игр на открытом воздухе (змеи бумажные, мотвила для воздушных змеев, приспособления для намотки веревок для бумажных змеев, сачки для бабочек), игровому оборудованию и вспомогательным принадлежностям (автоматы аркадные для видеоигр, автоматы для видеоигр, бассейны [изделия для игр], гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей, джойстики для видеоигр, игры, игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями, игры комнатные, игры с кольцами, кегли [игра], контроллеры для игровых консолей, контроллеры для игрушек, перчатки для игр, перчатки для подачи [принадлежности для игр], пленка защитная для экранов игровых консолей, портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями, приставки игровые, приставки игровые портативные).

Словесные элементы «TOYS», «ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» заявленного обозначения указывает на вид, свойства и назначение перечисленных в предыдущем абзаце товаров, поскольку с очевидностью ориентирует потребителя о предназначении их для игры, что является основанием для признания элементов «TOYS», «ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» и, как следствие, всего обозначения в целом соответствующим пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса в данной части. Для таких товаров установлено несоответствие слов «TOYS» и «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» только пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

С точки зрения роли элементов в заявленном обозначении словосочетание «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» находится в нижней части композиции, выполнено на отдельной плашке небольшим шрифтом, выполняет поясняющую функцию, не занимает доминирующего положения, следовательно, может быть признано неохраняемым элементом товарного знака на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «TOYS» заявленного обозначения выполнено на второй строке, визуально меньше, чем элемент «ELVIN», акцентирующий на себе внимание в первую очередь, грамматически не связан со словом «ELVIN», не образует с ним единой смысловой конструкции, при этом графика исполнения слова «TOYS» не приводит к утрате его словесного характера, что в своей совокупности свидетельствует об отсутствии его доминирования и возможности признания неохраняемым элементом товарного знака на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Товаров, по отношению к которым прямые указания, имеющиеся в обозначении («TOYS», «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК»), являлись бы порождающими неверные, но при этом неправдоподобные, ассоциации, коллегией не выявлено, что приводит к выводу об отсутствии в заявленном перечне таких товаров, в отношении которых заявленное обозначение могло бы быть зарегистрировано в целом, без дискламации слов «TOYS» и «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК».

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров 28 класса МКТУ, для которых его регистрация может быть произведена с указанием слов «TOYS» и «МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК» в качестве неохраняемых.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



В заявленном обозначении «  », как установлено выше, основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ELVIN», который имеет признаки фонетического сходства с противопоставленными товарными знаками «ERWIN», «ЭРВИН» по свидетельствам №№ 660433, 652276, которые заключаются в наличии близких (ЭЛ/ЭР) и совпадающих звуков (ВИН) в сравниваемых обозначениях, в близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, в наличии совпадающих слогов и их расположения, в числе слогов в обозначениях, в месте совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, в тождестве состава гласных, близости состава согласных.

Поскольку основные элементы сравниваемых обозначений являются фантазийными (отсутствуют в словарях), то сравнение их по семантическому признаку не проводится.

Графический признак в данном случае не является определяющим, поскольку противопоставленные товарные знаки лишены какой-либо графической проработки, при этом исполнение заявленного обозначения не приводит к утрате словесного характера основного его элемента.

Таким образом, вывод оспариваемого решения о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 660433, 652276 является правомерным.

Однородность сопоставляемых товаров 28 класса МКТУ заявителем не оспаривается. При этом большинство товаров сопоставляемых перечней совпадает, следовательно, эти товары однородны в высокой степени, а вывод об однородности остальных, несовпадающих товаров заявленного перечня (*бирки для сумок для гольфа, бумеранги, велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки], гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей, джойстики для видеоигр,*

домики игровые для детей, доски для сапсёрфинга, дроны [игрушки], иглы для насосов для накачивания игровых мячей, игрушки, игрушки надувные для бассейнов, игры, игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями, изделия игрушечные, имитирующие косметику, изделия надувные для плавания в бассейне, карточки для игр, качели для йоги, каяки для серфинга, коврики развивающие детские, контроллеры для игрушек, ласты для дайвинга, ласты для подводного плавания, ласты для рук, ленты для художественной гимнастики, лыжи роликовые, мастика для лепки в качестве игрушки, матрешки, насосы, специально приспособленные, для игровых мячей, палатки игровые, палки для роликовых лыж, палки лыжные, перчатки перепончатые для плавания, пластические массы для лепки в качестве игрушки, пленка защитная для экранов игровых консолей, пояса тренировочные для талии, приставки игровые, приставки игровые портативные, раковины для защиты паха спортивные, роботы игрушечные, салфетки-игрушки, сани для скелетона, средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением, сумки-тележки для гольфа, хлопушки для праздников, хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]) товарам противопоставленных регистраций основан на общей родовой принадлежности сравниваемых товаров и/или их общем назначении.

В связи с изложенным заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на новые обстоятельства, отсутствовавшие в распоряжении Роспатента при принятии оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится представленное 29.11.2021 письменное согласие правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 660433, 652276 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров и услуг.

Следует учитывать, что:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 660433, 652276 не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками,

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 660433, 652276 не являются коллективными товарными знаками;

- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеются графические отличия;

- в письме-согласии правообладатель указывает на то, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению не повлечет за собой нарушения его прав на противопоставленные товарные знаки.

С учетом сказанного коллегия принимает во внимание представленное согласие и считает возможным снять указанные противопоставления.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ. При этом регистрация заявленного обозначения возможна только в том объеме, по отношению к которому установлено соответствие заявленного обозначения иным положениям законодательства (пункт 1, 3 статьи 1483 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2021, отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735340.