

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 возражение, поступившее 29.12.2021, поданное компанией «ТРУ Кидс Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768795 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «TOYSRUS» по заявке №2019768795, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 21, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.07.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ «кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; стекловата, за исключением используемой для изоляции; яйца подкладные для несушек искусственные; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; перчатки для груминга / перчатки для ухода за животными», а также товаров 28 классов МКТУ «верши рыболовные [ловушки рыболовные]; датчики клева [принадлежности рыболовные]; катушки рыболовные; крючки рыболовные; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; манки для охоты; приманки пахучие для охоты и рыбалки; приманки для охоты или рыбной ловли; наживки искусственные; поплавки рыболовные; ружья гарпунные [товары спортивные]; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; удочки рыболовные; сачки рыболовные; снасти

рыболовные». В отношении иных заявленных товаров 21 и 28 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с:

1) товарными знаками «TOY.RU», зарегистрированными по свидетельствам №719367 (1), №719366 (2) с приоритетами от 12.02.2018 на имя ООО "Той.ру", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

2) товарным знаком с элементом «1TOY.RU», зарегистрированным по свидетельству №761516 (3) с приоритетом от 26.05.2019 на имя Сохацкий О.В., Россия, в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ;

3) товарным знаком «TOYRUS», зарегистрированным по свидетельству №533076 (4) с приоритетом от 07.12.2012 на имя компании «Той Плей», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров и услуг 21, 25, 28, 35 классов МКТУ.

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

- регистрация товарного знака по свидетельству №533076 прекращена в полном объеме на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2021 г. по делу № СИП-555/2020, в связи с чем данный товарный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению;

- противопоставленные знаки по свидетельствам №719366, №719367, №761516 включают в свой состав слабые элементы «TOY» и «RU». Так, словесный элемент «TOY» (с англ. – «игрушка») – описательное общеупотребимое слово, указывающее на товар, для сферы производства и продажи игрушек; знакомо абсолютному большинству потребителей, включая детей; элемент «RUS» – общеупотребимое сокращение от «Российская Федерация», «Россия», которое может быть использовано в качестве указания на место оказания услуг/производства товаров, как обозначение доменной зоны в российском сегменте сети Интернет и т.д. Элементы «TOY», «RU» и их производные широко используются на российском рынке детских товаров. Использование данных элементов для товаров для детей 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ по их

реализации и продвижению привело к ослаблению индивидуализирующих функций данных словесных элементов в регистрируемых разными правообладателями товарных знаках;

- факт того, что элементы «ТОУ», «RU» являются слабыми элементами как для товаров 28 класса МКТУ, так и для услуг 35 класса МКТУ подтверждается сосуществованием большого количества регистраций товарных знаков с данными элементами, зарегистрированных на имя разных правообладателей (товарные знаки по свидетельствам №670422, №675031, №719367, №761516, №562273, №609126, №774857 и т.д.);

- факт сосуществования указанных товарных знаков, а также товарных знаков, противопоставленных в решении Роспатента, указывает на то, что их восприятие потребителем как разных обозначений обусловлено наличием дополнительных элементов (букв, графики), разным общим впечатлением, слабой различительной способностью словесных элементов «ТОУ» и «RU» для российского рынка. Таким образом, на восприятие словесных элементов «ТОУ», «RU» противопоставленных товарных знаков как слабых влияет также способ их отображения в обозначении (графика);

- указанные словесные элементы противопоставленных товарных знаков специально выделены из общей композиции обозначений, что в совокупности с изобразительными элементами однозначно определяет их в качестве слабых элементов в значениях «игрушки», доменная зона «.ru»;

- вышеуказанная позиция заявителя подтверждается практикой Палаты по Патентным спорам, а также судебными актами Суда по интеллектуальным правам (заключение Палаты по патентным спорам от 14.08.2019, дело № СИП-555/2020).

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему знаками (1, 2);

- заявленное обозначение представляет собой единое, неделимое фантазийное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, транслитерация [ТОЙСАРАС]. Обозначение состоит из 7 букв и 8 звуков. Ударение падает на второй слог. Заявленное обозначение является словом искусственного происхождения и не имеет семантики. В заявленном обозначении отсутствуют графические элементы;

- товарные знаки по свидетельствам №719366, №719367 являются комбинированными обозначениями;

- товарный знак по свидетельству №719366 включает в состав словесные элементы «TOY», «.RU», и графический элемент, напоминающий стилизованное изображение конструктора. Обозначение в целом состоит из 5 букв и 10 звуков и произносится как [ТОЙ – ТОЧ-КА – РУ]. Обозначение имеет 2 ударения – в каждом из словесных элементов «TOY», «.RU». Товарный знак по свидетельству №719367 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита цветным шрифтом. Обозначение разделено на две части знаком препинания – точкой. В состав обозначения входят 5 букв и 10 звуков. Обозначение произносится как [ТОЙ – ТОЧ-КА – РУ]. В решении о регистрации заявленного обозначения эксперт указал, что сравниваемые обозначения визуально отличаются друг от друга, но визуальные отличия являются второстепенными, поскольку в комбинированных обозначениях основным (сильным) элементом выступает словесный элемент. По мнению заявителя, подтверждаемого, в том числе, актами Суда по интеллектуальным правам, словесные элементы противопоставленных товарных знаков являются слабыми элементами. Таким образом, с учетом того, что «TOY» и «RU» – слабые элементы товарных знаков по свидетельствам № 719366, № 719367, сравнение данных обозначений с заявленным должно производиться по их сильным элементам – изобразительным;

- для оценки сходства до степени смешения изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства. Вывод о сходстве до степени смешения изобразительного и словесного обозначений возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением. Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения (стр. 22 решения Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2021 по делу №СИП-555/2020);

- при прочтении словесного обозначения «TOYSRUS» («ТОЙСАРАС») в сознании потребителей не возникает стойкая смысловая ассоциация с конкретным изображением

противопоставленного товарного знака № 719366, следовательно, они не являются сходными до степени смешения. Кроме того, даже если сравнить словесные элементы обозначений, они имеют разное количество и состав букв и звуков, разную звуковую последовательность [ТОЙСАРАС] и [ТОЙ – ТОЧ-КА – РУ] и ударение, и, следовательно, не являются сходными по фонетическому критерию;

- совпадение части словесного элемента («ТОЙ») не служит достаточным основанием для признания обозначений сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения с учетом слабых элементов товарных знаков по свидетельствам №719366, № 719367 также отличаются по смысловому и графическому признакам. Смысловое значение товарных знаков № 719366, № 719367 – «Игрушка в Рунете / на сайте TOY.RU». В обозначениях также присутствует яркая графика, вызывающая ассоциации с игрушками. На основании изложенного сравниваемые обозначения могут быть признаны несходными до степени смешения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) также несходны. Сравнимые обозначения имеют разное количество букв и звуков, разный состав букв и звуков и звуковую последовательность, в том числе, начальный и конечный слоги, на которых акцентируется внимание потребителя. Визуальные отличия сравниваемых обозначений обусловлены следующим: использование различных шрифтов, имеет место разная буквенная последовательность («TOYSRUS» v. «1TOY.RU»), в противопоставленном товарном знаке (3) присутствует изобразительный элемент, различное цветовое сочетание;

- при прочтении заявленного обозначения «TOYSRUS» («ТОЙСАРАС») у потребителя не возникает однозначной ассоциации и представления ни с противопоставленным товарным знаком в целом, ни с его изобразительным элементом;

- заявитель является владельцем прав на бренд («TOYSRUS»), созданный в середине прошлого века в США, и в настоящее время специализируется на розничной торговле игрушками, одеждой и другими товарами для детей в более чем 30 странах по всему миру. Потребителями высоко ценится безупречное качество продукции, предлагаемой «TOYSRUS». Известность «TOYSRUS» во всем мире подтверждается сведениями из открытых источников.

Корреспонденцией от 11.02.2022 заявитель представил следующие дополнения к возражению:

- согласно постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-555/2020 от 27.01.2022, которым было оставлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2021, суд первой инстанции верно определил круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, правильно применил законы и иные нормативные акты, дал оценку всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства;
- Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с ключевыми выводами суда первой инстанции, а именно: совпадающие в сравниваемых обозначениях словесные элементы «toy» и «gu» являются слабыми, товарный знак «TOYRUS» является фантазийным словом искусственного происхождения, имеет значение, что словесные элементы «toy» и «gu» размещены на фоне изобразительных элементов, тогда как в товарном знаке «TOYRUS» какие-либо графические элементы отсутствуют, у потребителя не возникают устойчивые ассоциации между товарным знаком «TOYRUS» и теми изображениями, которые используются правообладателем либо под его контролем (имеются в виду обозначения под товарными знаками по свидетельствам №719366, №719367, № 711656, № 684343, № 680453, № 682076, № 683309, № 679527, № 690427), товарный знак «TOYRUS» и товарные знаки по свидетельствам №719366, №719367, №711656, №684343, №680453, №682076, №683309, №679527, №690427 качественно отличаются между собой;
- данные выводы имеют принципиальное значение для рассмотрения настоящего возражения, поскольку заявитель оспаривает доводы экспертизы о сходстве до степени смешения обозначения «TOYSRUS», которое незначительно отличается от товарного знака «TOYRUS» по свидетельству №533076 и товарных знаков по свидетельствам №719366, №719367, которые, как установлено вступившими в силу судебными актами, не вызывают таких же ассоциаций у потребителей, как товарный знак «TOYRUS», а также товарным знаком по свидетельству №761516, который также содержит в составе слабые элементы «toy» и «gu», и дополнительные элементы, в том числе изобразительные, в первую очередь оказывающие влияние на потребителей;
- Суд по интеллектуальным правам признал отсутствие ассоциации товарного знака «TOYRUS» и товарных знаков по свидетельствам №719366, №719367, №711656, №684343, №680453, №682076, №683309, №679527, № 690427. Как было отмечено выше, словесные обозначения «TOYRUS» и «TOYSRUS» незначительно отличаются между собой. В связи с

этим выводы Суда по интеллектуальным правам об отсутствии ассоциации между перечисленными товарными знаками применимы и к обозначению «TOYSRUS» по заявке № 2019768795. Таким образом, поскольку обозначение «TOYSRUS» не ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками № 719366, № 719367, они не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- отсутствует также ассоциация между обозначением «TOYSRUS» и товарным знаком по свидетельству №761516. Сравнимые обозначения имеют существенные отличия по фонетическому, визуальному и семантическому критериям, обусловленные наличием дополнительных элементов, цветов, изображения в товарном знаке №761516. Единственными совпадающими элементами сравнимых обозначений являются элементы «toy» и «ti», признанные в судебном порядке слабыми элементами. Следовательно, позиция заявителя возражения об отсутствии сходства до степени смешения и возможности регистрации и сосуществования противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения «TOYSRUS» основана не только на нормах законодательства и разъяснениях Роспатента, но и на судебных актах Суда по интеллектуальным правам, в том числе Президиума Суда по интеллектуальным правам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 21, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1) Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2021 по делу № СИП-555/2020;

2) Распечатка страниц рейтинга Fortune-500 с переводом;

3) Распечатка рейтинга National Retail Federation 2017 с переводом;

4) Сведения из отчета Deloitte «Global Powers of Retailing» с переводом;

5) Распечатка публикации «Детский мир ведет переговоры о создании совместного предприятия СП с иностранными ритейлерами - американской компанией Toys R US и греческой Jumbo»;

6) Распечатка публикации «В «Детский мир» пришел мастер спорта»;

7) Распечатка публикации «Детский мир провел встречу с руководством сети детских товаров Toys R Us»;

8) Распечатка публикации «Топ 10 самых ожидаемых в России брендов»;

9) Перечень товарных знаков заявителя в разных странах мира;

10) Распечатка главной страницы сайта toysrus.ru;

11) Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2022 по делу № СИП-555/2020;

12) Распечатки товарных знаков по свидетельствам №101086, №137775, №611652.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.12.2019) поступления заявки №2019768795 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 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.

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

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

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

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

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

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

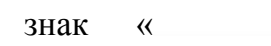
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**TOYSRUS**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей

основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «TOYSRUS». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 21, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении части заявленных товаров 21 и 28 классов МКТУ, а также всех товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-4).

The logo consists of the text "TOY.RU" in a bold, sans-serif font. The letters "TOY" are in a dark orange color, and ".RU" is in a lighter orange color.

Противопоставленный знак «» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесный элемент «TOY» переводится с английского языка как «игрушка». Элемент «.RU» представляет собой указание домена первого уровня, обозначающий принадлежность к Российской Федерации. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в темно-оранжевом, оранжевом, светло-оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (2) является комбинированным и представляет собой геометрическую композицию, состоящую из двух последовательно расположенных и примыкающих друг к другу многоугольников. На каждом из многоугольников изображены круги и квадраты. На центральную часть геометрической композиции налагается квадрат, стоящий на одном из углов, с размещенным на нем словесным элементом "TOY.RU", который выполнен заглавными буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в темно-оранжевом, оранжевом, светло-оранжевом, белом, бледно-голубом, голубом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ. Слова "TOY.RU" для всех товаров 16, 21, 25, 26, 28 классов, части услуг 35 класса

(за исключением, "демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети"), всех услуг 38, 41 классов являются неохраняемыми элементами товарного знака.



Противопоставленный знак «» (3) является комбинированным и состоит из сочетания цифры «1», словесных элементов «ТОУ», «.RU», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также стилизованного изображения пирамидки из кубиков различных цветов. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в красном, синем, желтом, светло-салатовом, салатовом, светло-желтом, белом, светло-красном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**TOYRUS**» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесный элемент «TOYRUS» не имеет лексического значения. Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 21, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-555/2020 от 11.10.2021 (далее – решение Суда), согласно которому правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №533076 была досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием. Упомянутое решение Суда было оставлено в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2022 (далее - постановление Президиума Суда). Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №533076 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 21, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В отношении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными знаками (1, 2, 3) коллегией было установлено следующее.

В заявленном обозначении единственным элементом, который выполняет индивидуализирующую функцию знака, является словесный элемент «TOYSRUS». Согласно доводам возражения и пояснениям представителя заявителя, словесный элемент «TOYSRUS» произносится как «тойсарас», поскольку образован от словосочетания «toys are us» (в переводе с английского на русский язык «игрушки – это мы»). Вместе с тем, коллегия усматривает неочевидность соответствующего восприятия и произношения заявленного обозначения средним российским потребителем. С материалами возражения не представлено материалов, свидетельствующих о произношении заявленного обозначения именно как «тойсарас». По мнению коллегии, наиболее вероятным прочтением заявленного обозначения, в том виде как оно представлено на регистрацию, будет его произношение «тойсрус».

В состав противопоставленных знаков (1, 2, 3) включены словесные элементы «TOY.RU», прочитывающиеся как «тойру». Указанное обуславливается тем, что в устной речи при произношении элемента «.RU» слово «точка» опускается.

Коллегия усматривает высокую степень фонетического сходства элемента «TOYSRUS» заявленного обозначения и словесных элементов «TOY.RU» знаков (1, 2, 3), заключающуюся в совпадении пяти звуков «т», «о», «й», «р», «у», расположенных в одинаковой последовательности. Начальная часть сравниваемых обозначений («той-»), с которой начинается прочтение знаков, полностью совпадает. Заявитель указывает на наличие цифры «1» в составе знака (3), которая прочитывается как «уан», и вносит фонетические отличия между данным знаком и заявленным обозначением. Вместе с тем, наличие данного цифрового элемента не опровергает вывода о высокой степени фонетического сходства иных элементов – «TOYSRUS» и «TOY.RU».

В возражении приводится довод о том, что элементы «TOY», «.RU», входящие в состав знаков (1, 2, 3) в силу их семантического значения и частого использования различными лицами (в том числе, в составе различных товарных знаков) относятся к «слабым» элементам знаков (1, 2, 3), в рамках чего приведены ссылки на решение Суда и постановление Президиума суда, а также решение Роспатента от 12.09.2019 по заявке №2019742015. Действительно, элементы «TOY.RU» могут признаваться слабыми элементами знаков. Вместе с тем, следует отметить, что согласно произведенным

регистрациям по свидетельствам №719367 (1), №719366 (2), №761516 (3) элементы «TOY.RU» признаны охраняемыми элементами знаков. Так, в знаках (1, 2) элементы «TOY.RU» признаны охраноспособными в результате приобретенной различительной способности для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети», ввиду чего элементы «TOY.RU» для упомянутых выше услуг не могут быть отнесены к категории слабых, напротив, данные элементы приобрели известность и ассоциируются исключительно с правообладателем знаков (1, 2) и оказываемыми им услугами. Таким образом, упомянутые элементы знаков (1, 2) не являются описательными, а представляют собой индивидуализирующие элементы знаков (1, 2) компании ООО «Той.ру». Что касается знака (3), то элементы «TOY.RU» охраноспособны для всех товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Кроме того, следует отметить, что основную индивидуализирующую функцию в знаках несут словесные элементы, по которым знаки в первую очередь запоминаются и прочитываются потребителем. В связи с изложенным, элементы «TOY.RU» знака (3), занимающие доминирующее положение в нем, несут существенную смысловую нагрузку, за счет которой потребители ориентируются при выборе той или иной продукции на рынке товаров и услуг и именно по данным элементам происходит воспроизведение знака в речи. Следует также отметить, что правовая охрана упомянутого товарного знака не была оспорена заявителем.

Заявителем указывается, что в противопоставленных знаках (1, 2, 3) сильными являются именно графические элементы. Коллегия находит соответствующий довод необубедительным в силу следующего. Знак (1) не содержит в своем составе каких-либо изобразительных элементов. Графические элементы знака (2) не являются оригинальными или запоминающимися для потребителей, в силу чего нельзя утверждать, что именно они несут основную индивидуализирующую функцию в знаке (2). Изобразительный элемент в виде пирамидки в составе знака (3) следует после элементов «TOY.RU», то есть помещен в периферийной части знака, занимает меньшее пространственное положение относительно элементов «TOY.RU», следовательно, не может быть отнесен к элементам, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в знаке (3).

Заявленное обозначение является фантазийным, поскольку отсутствует в словарях основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru). В связи с изложенным провести

его сравнение по смысловому критерию сходства с противопоставленными знаками (1, 2, 3) не представляется возможным.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 3) имеют графические различия, заключающиеся в наличии изобразительных элементов в составе знаков (2, 3), различном колористическом исполнении сравниваемых обозначений, наличии цифры «1» в составе знака (3). Вместе с тем, прослеживается и графическое сходство исполнения словесных элементов сравниваемых знаков заглавными буквами латинского алфавита, начертание букв «Т», «О», «У», «R», «U» совпадает, указанные буквы расположены в одинаковой последовательности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 3), установленное на основе высокой степени фонетического сходства их словесных элементов «TOYSRUS», «TOY.RU», а также близости графического исполнения данных словесных элементов.

Относительно довода возражения о сосуществовании противопоставленных товарных знаков между собой, а также зарегистрированных товарных знаков иных лиц, содержащих элементы «TOY» («TOYS») и «RU», коллегия отмечает, что слова «TOY» («TOYS») и «RU» относятся к часто используемым элементам товарных знаков, в связи с чем при анализе возможности регистрации обозначений с такими элементами оценивается значимость положения такого элемента и его роль с точки зрения индивидуализирующей способности, на что оказывают существенное влияние иные элементы обозначений. В данном случае заявленное обозначение состоит из элемента «TOYSRUS», в высокой степени сходного с элементами «TOY.RU», несущих значительную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках (1-3) при слабой роли иных (не совпадающих) элементов, в связи с чем в целом вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения не может быть сделан по отношению ни к одному из противопоставленных товарных знаков (1-3).

В отношении однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1, 2, 3), установлено следующее.

Часть товаров 28 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (3) идентичны или обладают высокой степенью однородности в силу отнесения их к одним родовым группам – игры и принадлежности для игр, автоматы игровые, средства технические для игр,

аттракционы, устройства для управления, игрушки и принадлежности к ним, аксессуары праздничные, воздушные сверхлегкие летательные аппараты. Данные товары могут быть произведены одним лицом и реализовываться в отношении одного круга потребителей.

При этом, в перечне противопоставленного знака (3) отсутствуют товары, относящиеся к инвентарю спортивному и снаряжению, снаряжению защитному, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 28 класса МКТУ «товары гимнастические и спортивные; луки для стрельбы; принадлежности для стрельбы из лука; канты лыжные; накладки для бортов бильярдных столов; велотренажеры; шары бильярдные; мел для бильярдных киев; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; сани для бобслея; ботинки с прикрепленными к ним коньками; устройства и оборудование для боулинга; перчатки боксерские; струны для ракеток из кишок животных; клюшки для гольфа; струны для ракеток; тренажеры спортивные; тренажеры силовые; щитки [товары спортивные]; сумки для крикета; клюшки хоккейные; эспандеры [тренажеры]; диски спортивные; ролики для велотренажеров; сумки для гольфа, на колесах или без них; сетки спортивные; сетки теннисные; крепления для лыж; ружья гарпунные [товары спортивные]; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; ракетки; ласты для плавания; снаряды для метания; коньки роликовые; коньки ледовые; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; доски для серфинга; покрытия для опорных поверхностей лыж; лыжи; столы для настольного тенниса; сани [товары спортивные]; воланы для игры в бадминтон; кии бильярдные; наконечники для бильярдных киев; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; каяки для серфинга; доски с парусом для серфинга; снаряды гимнастические; оружие фехтовальное; маски фехтовальные; перчатки фехтовальные; перчатки бейсбольные; снаряжение альпинистское; налокотники [товары спортивные]; наколенники [товары спортивные]; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; доски роликовые для катания; доски пружинящие [товары спортивные]; лыжи водные; перчатки для гольфа; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; ремни для досок с парусом; мачты для досок с парусом; "краскораспылители [спортивные принадлежности] /; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]"; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; ремни для досок для серфинга; устройства для бросания теннисных мячей; блоки стартовые спортивные; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; боди-борды; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для

гольфа]; манки для охоты; коньки роликовые однополосные; груши подвесные; канифоль, используемая атлетами; снегоступы; рогатки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; сноуборды; жумары [альпинистское снаряжение]; доски для плавания поддерживающие; шесты для прыжков; поплавки для плавания; пояса для плавания; жилеты для плавания; машины для подачи мячей; гантели гимнастические; сумки-тележки для гольфа; доски для сапсерфинга; изделия надувные для плавания в бассейне; ленты для художественной гимнастики; пояса тренировочные для талии; ласты для дайвинга / ласты для подводного плавания; ласты для рук / перчатки перепончатые для плавания; лыжи роликовые; палки лыжные; палки для роликовых лыж; качели для йоги».

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети» заявленного обозначения и знаков (1, 2) совпадают.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц» знаков (1, 2) являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / Предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная и оптовая различных товаров; реклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; распространение образцов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама телевизионная; оформление витрин; агентства рекламные;

управление потребительской лояльностью; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; аренда площадей для размещения рекламы; реклама почтой; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; редактирование рекламных текстов; макетирование рекламы; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; оформление рекламных материалов; прокат рекламных щитов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; написание текстов рекламных сценариев; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; производство программ телемагазинов; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; реклама наружная» заявленного обозначения. Так, услуги по продвижению товаров знаков (1, 2) представляют собой совокупность разных мер, усилий и действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, то есть данные виды услуг являются однородными как торговым, так и рекламным услугам, содержащимся в перечне заявленного обозначения.

В перечни услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (3) включены услуги, относящиеся к одним родовым группам - услуги в области рекламы, услуги менеджерские в сфере бизнеса, услуги по продвижению товаров и услуг, услуги по исследованию рынка, услуги по оценке бизнеса, услуги информационно-справочные, предоставляемые коммерческим потребителям, услуги конторские и секретарские, услуги кадровые, услуги по прокату торгового и офисного оборудования, услуги в области бухгалтерского учета, услуги консультативные в сфере бизнеса, услуги по исследованию рынка и общественного мнения, услуги по сбору и систематизации информации во Всемирной сети, услуги посреднические, услуги по продвижению товаров и услуг. Однородность сравниваемых видов услуг 35 класса МКТУ обусловлена тем, что они могут оказываться одним лицом в отношении одинакового круга потребителей.

Однородность сравниваемых товаров и услуг в возражении не оспаривается.

На основании изложенной информации коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными ему знаками (1, 2, 3) в отношении приведенных по тексту заключения товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ. В связи с изложенным, заявленное обозначение для части товаров 28

класса МКТУ, а также всех услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель ссылается на решение Суда и постановление Президиума Суда, в рамках которых рассматривался спор о неиспользовании товарного знака «TOYRUS» (4). По мнению заявителя, в упомянутых судебных актах установлено отсутствие сходства обозначения «TOYRUS» и знаков (1, 2). С точки зрения заявителя, обозначения «TOYSRUS» и «TOYRUS» являются сходными, в связи с чем по отношению к заявленному обозначению применимы выводы суда о несхождении со знаками (1, 2). Вместе с тем, следует констатировать, что решение Суда и постановление Президиума Суда касаются товарного знака «TOYRUS», то есть обозначения, отличного от заявленного. Более того, на странице 15 постановления Президиума Суда указано: «довод кассационной жалобы о непоследовательности суждений суда первой инстанции при сравнении обозначения, указанного истцом в поданной в Роспатент заявке, с иными имеющимися у него товарными знаками и при сопоставлении спорного товарного знака с товарными знаками общества «ТОЙ.РУ» подлежит отклонению, так как при рассмотрении вопроса об использовании спорного товарного знака исследованию подлежит только то, может ли быть признано фактически используемое обозначение использованием спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, не приводящих к изменению его существа (а не вопрос о наличии или отсутствии сходства спорного товарного знака с фактически используемым обозначением). При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции проанализировал фактически используемое ответчиком обозначение и признал, что такое использование не свидетельствует об использовании именно спорного товарного знака». Иными словами, в рамках рассмотрения дела №СИП-555/2020 исследовался вопрос об использовании знака «TOYRUS» и было установлено, что представленные документы относятся к использованию знаков (1, 2), которые отличаются от упомянутого обозначения, при этом судом не решался вопрос о наличии или отсутствии сходства обозначения «TOYRUS» со знаками (1, 2).

Приведенные заявителем ссылки на товарные знаки по свидетельствам №101086, №137775, №611652, зарегистрированные в других странах мира на имя компании «ТРУ Кидс Инк.», а также информация о деятельности заявителя (в том числе рейтингах) (2-10) не приводят коллегии к иным выводам, чем те, которые были сделаны в заключении. Так, наличие прав на иные знаки, информация об осуществляемой заявителем деятельности не

преодолевают основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, противоречащего пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, изменить решение Роспатента от 07.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019768795.