


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллинским Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515006, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2012731488 с приоритетом от 07.09.2012 зарегистрирован 05.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №515006 в отношении товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Мельникова Владимира Владимировича, Ростовская область, город Ростов-на-Дону (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2019 поступило возражение, 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

## **ГЛОРИЯ**

« » по свидетельству №169713 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «GLORIA» и «ГЛОРИЯ», при том, что словесный элемент «jeans» оспариваемого товарного знака переводится на русский язык как «джинсы» и указывает на вид товаров, следовательно, не должен учитываться при определении степени сходства сравниваемых товарных знаков;

- идентичность и высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, может компенсировать возможную низкую степень сходства обозначений;

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515006 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515006 было подано в одном экземпляре и после направления запроса от 10.07.2019 о необходимости предоставления второго экземпляра, лицом, подавшим возражение, был представлен текст возражения, отличающийся от текста, поступившего в Роспатент 25 июня 2019 г.; следовательно, согласно абзацу 9 пункта 5.1 Правил делопроизводства по возражению должно было быть прекращено, так как представленный текст не является вторым экземпляром возражения;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №515006 не является сходным до степени смешения с товарным знаком №169713 в связи с отсутствием совпадающих элементов в сравниваемых товарных знаках, разным графическим

исполнением, фонетическими отличиями за счет разного количества слов и, соответственно, различного произношения;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №515006 является также правообладателем товарных знаков по свидетельствам №252604, 264913, 424364 со словесными элементами Gloria и Глория для товаров и услуги 25 и 40 классов МКТУ; указанные знаки были признаны несходными до степени смешения с товарным знаком №169713 в части товаров и услуг 25 и 40 классов МКТУ;

- об известности товарного знака по свидетельству №515006 свидетельствуют и результаты маркетингового исследования, проведенного 20 января - 3 февраля 2020 г., согласно которым товарный знак занимает лидирующие позиции на рынке одежды и обладает высокой узнаваемостью и известностью среди потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515006.

При рассмотрении возражения 23.06.2020 правообладателем товарного знака были представлены дополнительные пояснения к отзыву относительно широкой известности и узнаваемости товарного знака по свидетельству №515006, его высокой различительной способности в том виде, в котором он зарегистрирован.

В подтверждение изложенного приложены следующие дополнительные материалы:

- информация с сервера «Whois» и справка «RU center» о доменном имени «GLORIAJEANS.RU» (1);

- маркетинговое исследование 20 января - 3 февраля 2020г. (2);

- справка АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» № 277юр от 15.06.2020 г. об общем количестве магазинов, открывшихся за период 2011- 2019 годы (3);

- справка АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» № 278юр от 16.06.2020 г. с данными о количестве магазинов, функционирующих на 2020 год (4);

- справка АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» № 276юр от 11.06.2020 г. с приложением договоров аренды площадей в торговых центрах (5);

- справка АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» №282юр от 17.06.2020 г. о размещении товарного знака «Gloria Jeans» на 513 конструкциях (6);

- справка АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» № 275юр от 11.06.2020 г. об общем количестве покупок в магазинах сети с 2011 года по настоящее время (7).

Лицо, подавшее возражение, уведомленное в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения, на заседания коллегии не явилось. Коллегия рассмотрела поступившее 25.06.2019 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.09.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №515006 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).


В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №515006 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «GLORIA JEANS», выполненные буквами латинского алфавита белого цвета на фоне синего прямоугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем и белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 25, 35 и 40 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления 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, лицо, подавшее возражение, обладает

исключительными правами на товарный знак «**ГЛОРИЯ**» по свидетельству

№169713, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515006.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №515006 в отношении товаров и услуг 25, 35 и 40 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №169713 представляет собой словесное обозначение « **ГЛОРИЯ** », выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 37, 42 классов МКТУ.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака « **ГЛОРИЯ** » и противопоставленного товарного знака « **ГЛОРИЯ** » показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и логическое ударение в нем падает на словесный элемент «GLORIA JEANS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «ГЛОРИЯ», выполненного буквами русского алфавита.

Словесный элемент «ГЛОРИЯ» с йотированной гласной «Я» на конце слова и словесный элемент «GLORIA» ['glɔ:riə]- [гло риэ] не совпадают в своем произношении за счет разного воспроизведения последней гласной. Таким образом, вопреки доводам лица, подавшего возражение, словесный элементы «GLORIA» и «ГЛОРИЯ» нельзя признать фонетически тождественными или совпадающими.

Сравниваемые словесные элементы «GLORIA JEANS» и «ГЛОРИЯ», несмотря на сходство начальной части сравниваемых словесных элементов «ГЛОРИ»/«GLORI», отличаются фонетической длиной «ГЛО-РИ-А ДЖИНС» и «ГЛО-РИЯ», 4 и 2 слога соответственно. Дополнительное слово «JEANS» существенно удлиняет звуковой ряд словесного элемента «GLORIA JEANS».

С точки зрения семантики сравниваемых обозначений, слово «ГЛОРИЯ» имеет следующие значения: освященный церковной традицией способ изображения ангелов и святых со светящимся обручем или сияющим кругом над головой – нимбом (Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э.С., 1994); - хвалебное песнопение (Словарь музыкальных терминов); - оптическое явление в атмосфере; представляет собой цветные кольца вокруг тени наблюдателя (или предмета, находящегося около него), которая падает на облако или слой тумана (Большая советская энциклопедия <https://znachenie-slova.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F>).

В тоже время словесный элемент «GLORIA JEANS» состоит из слова «GLORIA», представляющего собой женское имя, и слова «JEANS», которое в переводе с английского языка на русский имеет значение «джинсы, рабочий костюм». Написание двух слов «GLORIA» и «JEANS» вплотную друг к другу в оспариваемом товарном знаке производит впечатление неделимой конструкции, которая отсутствует в словарных источниках информации и, следовательно, не обладает семантикой.

Таким образом, семантически сравниваемые словесные элементы не характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей.

Что касается общего зрительного впечатления, то сравниваемые товарные знаки не могут вызывать похожие ассоциации, так как словесные элементы знаков выполнены буквами разного алфавита, занимают разное пространственное положение. Противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом без графической проработки, в тоже время оспариваемый знак представляет собой контрастное сочетание синего фона и белых букв, выполненных оригинальных



шрифтом. Следовательно, сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом. Аналогичная правовая позиция находит отражение в судебной практике, например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу №СИП-77/2018.

Сопоставительный анализ однородности товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №169713, показал следующее.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ, представляющие собой «одежду, в том числе джинсы», а также услуги 40 класса МКТУ «пошив одежды» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не соответствуют ни одному критерию однородности, так как имеют разную видовую принадлежность, разные назначение и круг потребителей.


Вместе с тем, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, а именно: одежды, в том числе джинсовой; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи товаров для третьих лиц, а именно: одежды, в том числе джинсовой; продвижение товаров для третьих лиц в отношении одежды, включая джинсы; услуги по оптовой и розничной продаже одежды, включая джинсы; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]* в отношении одежды, включая джинсы» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, могут иметь одинаковое назначения и круг потребителей, то есть являются однородными.

Вместе с тем, при установленном несходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков вывод об однородности услуг не учитывается.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило сведений о фактическом ведении предпринимательской деятельности под обозначением «ГЛОРИЯ», а также о фактическом смешении сравниваемых товарных знаков на рынке.


Правообладатель, напротив представил дополнительные материалы (1-7) согласно которым, начиная с 2011 года ежегодно, по всей стране открывалось несколько десятков магазинов и к настоящему времени общее их количество составило 535 штук, а общее количество покупок – 829 275 012. Согласно

The logo consists of the words "GLORIA JEANS" in a white, bold, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background.

представленным материалам (3) товарный знак «» по свидетельству №515006 занимает лидирующие позиции на рынке одежды и обладает высокой узнаваемостью и известностью среди потребителей.

Таким образом, анализ материалов (1-6) в совокупности позволяет коллегии

The logo consists of the words "GLORIA JEANS" in a white, bold, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background.

сделать вывод о том, что обозначение «» приобрело широкую известность среди российских потребителей и представляет собой наименование бренда, следовательно, в нем не представляется возможным выделить основную индивидуализирующую часть, поскольку он воспринимается в качестве единой цветовой, графической и словесной комбинации.

Изложенное выше дополнительно подтверждает вывод коллегии о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

Также коллегия приняла во внимание тот факт, что правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем серии товарных знаков по свидетельствам №№252604, 264913, 424364, включающих словесный элемент «GLORIA», и зарегистрированных в отношении товаров и услуг 25 и 40 классов

МКТУ, при этом противопоставленный товарный знак не препятствовал перечисленным регистрациям.

Что касается довода правообладателя относительно нарушения процедуры принятия возражения к рассмотрению, коллегия сообщает следующее.

Запрос федеральной службы по интеллектуальной собственности о необходимости направления второго экземпляра возражения отправлен 10.07.2019 и согласно пункту 3.2 Правил ППС срок для предоставления запрашиваемых документов составляет 3 месяца с даты получения указанной корреспонденции. Согласно трековому номеру почтового отправления от 10.07.2019 г. (№12599334174600), он был получен адресатом 19.07.2019 г. Ответ со вторым экземпляром возражения поступил 15.10.2019 г., соответственно представлен с соблюдением установленных сроков.

Что касается не идентичности представленного второго текста возражения его первому экземпляру, то следует отметить, что оба возражения содержат одни и те же основания признания оспариваемого товарного знака недействительным, а именно, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, у коллегии не было оснований для отказа в принятии возражения к рассмотрению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №515006.**