

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 22.02.2022 возражение, поданное Кашинцевой Любовью Владимировной, г. Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021702531, при этом установила следующее.

Обозначение « **Gangsters base** » по заявке № 2021702531, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.11.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021702531 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине его сходства до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



товарным знаком «» по свидетельству № 805813 с приоритетом от 23.07.2019, зарегистрированным на имя ООО «ЭФФЕКТИВ РЕКОРДС», Москва, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

обозначением «» по заявке № 2020743536, заявленным 13.08.2020 на регистрацию в качестве товарного знака на имя Исаевой Лоллы Моминовны, Московская обл., г. Электросталь, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.11.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой неделимое устойчивое словосочетание «Gangsters base» (переводится с английского языка как «база гангстеров»), которое ассоциируется у потребителей товаров 25 класса МКТУ с заявителем – ИП Кашинцевой Л.В.



Товарный знак «» по свидетельству № 805813 образует иное устойчивое неделимое словосочетание – «gangster music» (определенный поджанр музыки, относящийся к стилю хип-хоп, характеризующийся текстами, которые подчеркивают стиль жизни гангстера).

Наличие слова «base», взаимосвязанного по смыслу и грамматически со словом «gangsters», придает заявленному обозначению фонетическое и семантическое отличие от противопоставленных знаков.

Кроме того, логическое ударение в сравниваемых словосочетаниях падает на разные слова - «base» и «music», соответственно.

Также имеются графические различия, выражающиеся в том, что заявленное обозначение выполнено в один ряд, тогда как в товарном знаке по свидетельству № 805813 слова размещены друг под другом, различен шрифт, используемый для

написания сравниваемых обозначений. Кроме того, в противопоставленном обозначении по заявке № 2020743536 присутствует изобразительный элемент.

Таким образом, заявитель считает невозможным смешение потребителями заявленного обозначения и противопоставленных знаков в связи с отсутствием визуального, фонетического и семантического сходства.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для общих родовых позиций товаров 25 класса МКТУ, тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для конкретных видов одежды, отличающихся по функционалу.

Кроме того, словесный элемент «base» присутствует в составе иных товарных знаков, параллельно зарегистрированных на имя различных лиц для товаров 25 класса МКТУ (свидетельства №№ 723415, 716785, 649432, 627797, 591043).

Заявитель маркирует заявленным обозначением нижнее белье, которое реализуется посредством Интернет-сайта gangstersbase.ru, а также через Интернет-магазин Вайлдбериз. Противопоставленный товарный знак  используется для индивидуализации звукозаписывающей компании. Таким образом, реальная угроза смешения знаков на рынке отсутствует.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 01.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021702531 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

копия решения Роспатента от 01.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021702531 (1);

информация о значении слова «Гангстер», приведенная из Современного толкового словаря русского языка Ефремовой (2);

информация о значении слова «музыка», приведенная из Большого энциклопедического словаря (3);

информация о стиле хип-хопа «гангста-рэп», приведенная из свободной энциклопедии Википедия (4);

информация о значении слова «база», приведенная из Большого толкового словаря (5);

ГОСТ 17037-88 «Изделия швейные и трикотажные», приведенный из Фонда правовых и нормативно-технических документов (6);

распечатка страниц с Интернет-сайта <https://gangstersbase.ru> (7);

распечатка страниц с Интернет-магазина «Wildberries», относящихся к товарам с маркировкой «Gangsters base» (8);

распечатка страниц из социальной сети «Instagram», относящихся к товарам с маркировкой «Gangsters base» (9);

распечатка страниц из социальной сети «Facebook», относящихся к товарам с маркировкой «Gangsters base» (10);

распечатка страниц из социальной сети «ВКОНТАКТЕ», относящихся к товарам с маркировкой «Gangsters base» (11);

распечатка страниц из сети «You Tube», относящихся к товарам с маркировкой «Gangsters base» (12);

распечатка страниц с сайтов music.apple.com и open.spotify.com с информацией о брэнде «Gangster MUSIC» (13).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.01.2021) заявки № 2021702531 на регистрацию 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в 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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

Обозначение по заявке № 2021702531 представляет собой словесное обозначение «  », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором первое слово начинается с заглавной буквы «G».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарный знак



«» по свидетельству № 805813 и обозначение «» по заявке № 2020743536.

В отношении противопоставления по заявке № 2020743536 установлено, что Роспатентом 25.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по данной заявке. В этой связи противопоставление по заявке № 2020743536 коллегией снято.

Товарный знак по свидетельству № 805813 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее квадрат черного цвета, на фоне которого белым цветом буквами латинского алфавита выполнены слова «Gangster» и «music». Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом. Слово «Gangster» выполнено оригинальным шрифтом и начинается с заглавной буквы «G», а словесный элемент «music» выполнен стандартным шрифтом.

Необходимо отметить, что в указанном товарном знаке словесные элементы «Gangster» и «music» воспринимаются отдельно друг от друга, что обусловлено графическим решением товарного знака, в котором размещение словесных элементов на разных строках визуальнo разделяет их друг от друга. А кроме того, слово «Gangster» выполнено более крупным шрифтом, чем слово «music».

Таким образом, словесный элемент «Gangster» является автономным, самостоятельным индивидуализирующим элементом товарного знака по свидетельству № 805813.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак состоят из лексических единиц английского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом (см. <https://www.google.com/>):

«gangster»/«gangsters» - гангстер/гангстеры;

«base» - база, основа, основание;

«music» - музыка.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представляют собой устойчивые словосочетания «Gangsters base» и «Gangster music», соответственно. Вместе с тем никаких словарно-справочных источников, подтверждающих данный довод, заявитель не представил.

По поводу противопоставленного товарного знака, как уже было отмечено в данном заключении ранее, за счет графического решения составляющие его слова воспринимаются отдельно друг от друга, в том числе и с точки зрения семантики. При этом наиболее весомым индивидуализирующим элементом за счет крупного и оригинального шрифта является именно слово «Gangster» (гангстер).

Что касается наличия музыкального течения «Gangster music» в хип-хоп культуре, то коллегия не располагает данными о степени осведомленности российских потребителей товаров 25 класса МКТУ о таком музыкальном направлении, в связи с чем данный довод признан неубедительным.

По поводу семантики заявленного обозначения коллегия отмечает следующее.

Действительно, заявленное обозначение может восприниматься как словосочетание «гангстерская база». Вместе с тем слово «Gangster» расположено в начальной позиции, с него начинается восприятие/прочтение обозначения, оно визуально длиннее слова «base» и именно это слово обеспечивает яркую семантическую окраску заявленного обозначения в целом (означает принадлежность к гангстерам).

Кроме того, в отношении слова «base» коллегия отмечает следующее.

Согласно смысловому содержанию слова «base» (база), применительно к испрашиваемым товарам 25 класса МКТУ (различные виды одежды), это слово часто используется в значении «базовая одежда», «базовый гардероб» - то есть набор одежды, состоящий из нейтральных вещей, которые являются основой для комбинирования с остальным содержимым гардероба (см., например, <https://zen.yandex.ru/media/stilistka/kak-otlichit-bazovuiu-odezhu-ot-liuboi-drugoi-otvechaet-stilistka-5d4be84c35c8d800adcc5bf8>; <https://lady.mail.ru/article/508605-baza->

garderoba-chto-jeto-takoe-i-kak-ee-sostavit/;

<https://101oblik.ru/style/bazovyj-gardero.html>;

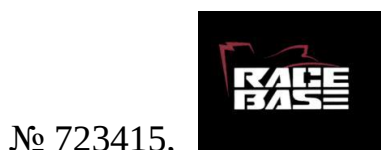
<https://www.shkolazhizni.ru/health/articles/68317/>).

Таким образом, за счет указанного использования слова «base» применительно к заявленным товарам 25 класса МКТУ его различительная способность ослаблена.

Кроме того, сам заявитель привел в возражении ряд примеров регистраций товарных знаков со словесным элементом «base», зарегистрированных на имя



разных лиц в отношении товаров 25 класса МКТУ: по свидетельству



№ 723415,

по свидетельству № 716785,



по свидетельству

№ 649432, **BASE FORMS** по свидетельству № 627797, по свидетельству № 591043.



Присутствие слова «base» в различных товарных знаках приводит к «размыванию» различительной способности этого слова по отношению к указанной группе товаров.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 805813 являются сходными, поскольку включают семантически и фонетически близкие словесные элементы «Gangster»/«Gangsters», которые в наибольшей степени акцентируют на себе внимание в обозначениях, в связи с чем более весомы с точки зрения индивидуализирующей функции.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства существенных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

В части анализа перечней сравниваемых обозначений коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; воротники [одежда]; габардины [одежда]; гамаши; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; легинсы [штаны]; одежда; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда кожаная; одежда непромокаемая; пальто; парки; пижамы; платья; пуловеры; рубашки; сарафаны; свитера; трикотаж [одежда]; футболки; халаты; юбки; юбки-шорты».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 805813 распространяется на товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Таким образом, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении различных видов одежды, тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован для родового понятия «одежда», то есть сопоставляемые товары соотносятся между собой как вид-род, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и места реализации, что обуславливает вывод об их однородности.

Заявитель в возражении отмечает, что маркирует заявленным обозначением нижнее белье, которое реализуется посредством Интернет-сайта gagstersbase.ru и Интернет-магазина Вайлдбериз, а также рекламирует свою продукцию в различных социальных сетях (7) – (12). Тогда как противопоставленный товарный знак



«» используется для индивидуализации звукозаписывающей компании (13). В этой связи, по мнению заявителя, реальная угроза смешения знаков на рынке отсутствует.

Вместе с тем анализу на предмет однородности в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежит не фактически представленная на рынке продукция, а товары, фигурирующие в перечнях обозначений.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №805813 с учетом однородности товаров 25 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 25.10.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2021.