


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.09.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670895, поданное Индивидуальным предпринимателем Жадан Надеждой Яковлевной, г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Жадан Н.Я.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Gentry**» по заявке №2017736322 с приоритетом от 04.09.2017 зарегистрирован 14.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №670895 в отношении товаров 18, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРСТ», 115201, Москва, проспект Вернадского, 29, ком. 25 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 14.09.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №18 за 2018 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №670895 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «**ДЖЕНТРИ**» по свидетельству №241132 с приоритетом от 05.06.2001 для товаров и услуг 18, 24, 25, 26, 40, 42 классов МКТУ, «» по свидетельству №323628 с приоритетом от 02.02.2005 для товаров и услуг 24, 26, 35, 40 классов МКТУ, «*Gentry*» по свидетельству №324603 с приоритетом от 28.02.2005 для товаров и услуг 24, 26, 35, 40 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «Gentry» (произносится как [джентри]) по свидетельству №670895 и противопоставленный товарный знак «ДЖЕНТРИ» по свидетельству №241132 имеют тождественное звучание, выполнены в сходной графической манере, несмотря на отсутствие определенной семантики, сравниваемые обозначения порождают одинаковые ассоциации за счет фонетического и графического сходства и одинакового зрительного впечатления;

- товары 18 и 25 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №670895, №241132 являются однородными;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков по свидетельству №241132, №323628, №324603, объединенная сильным, доминирующим элементом «ДЖЕНТРИ» / «GENTRY», следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №670895 с высокой долей вероятности может рассматриваться в качестве продолжения этой серии, при этом заявленное обозначение сходно до степени смешения с каждым из товарных знаков указанной серии в отношении однородных товаров;

- заинтересованность ИП Жадан Н.Я. в подаче настоящего возражения обусловлена нарушением ее исключительного права на товарные знаки с более ранним приоритетом, с которыми заявленное обозначение признается сходным до степени смешения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670895 недействительным полностью в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы:

- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №241132, №323628, №324603, №670895;
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст»;
- Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Жадан Н.Я.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам (как по адресу юридического лица, так и по адресу для переписки, приведенным в Госреестре), однако уведомляющие документы были возвращены почтовым отделением. Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений (идентификаторы 12599361403513 и 12599361403520) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения. Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. С учетом изложенного коллегия не располагает отзывом правообладателя, заседание коллегии было проведено в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.09.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

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.


Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Gentry**» по свидетельству №670895 с приоритетом от 04.09.2017 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению ИП Жадан Н.Я., нарушение ее исключительного права на серию товарных знаков «**ДЖЕНТРИ**» [1] по свидетельству №241132 (приоритет от 05.06.2001), «» [2] по свидетельству №323628 (приоритет от 02.02.2005), «**Gentry**» [3] по свидетельству №324603 (приоритет от 28.02.2005), которые имеют более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак.

Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанные товарные знаки в отношении товаров 18, 24, 25, 26 классов МКТУ, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак по свидетельству №670895 сходен до степени смешения, позволяет признать ИП Жадан Н.Я. заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Gentry**» по свидетельству №670895 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №670895 зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ДЖЕНТРИ**» [1] по свидетельству №241132 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров и услуг 18, 24, 25, 26, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №323628 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде красного квадрата, словесный элемент «ДЖЕНТРИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита крупным шрифтом, и

выполненный мелким шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «DE LUXE», указанный в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 24, 26, 35, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «*Gentry*» [3] по свидетельству №324603 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 24, 26, 35, 40 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, при этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895 показал, что он включает в свой состав единственный словесный элемент «Gentry», который воспроизводит лексическую единицу английского языка «gentry» со значением «дворянство, дворянин, Джентри» (см. см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://dic.academic.ru>). Слово «gentry» с учетом правил фонетики английского языка произносится как «джентри».

В составе противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №241132 и [3] по свидетельству №324603 также присутствует единственный словесный элемент «ДЖЕНТРИ» / «Gentry», а в противопоставленном комбинированном товарном знаке [2] по свидетельству №323628 словесный элемент «ДЖЕНТРИ» доминирует за счет своего центрального положения, крупного шрифтового исполнения, наличия различительной способности (словесный элемент «DE LUXE» не обладает индивидуализирующей функцией, указан в качестве неохраняемого элемента, расположен на периферии товарного знака).

Слово «ДЖЕНТРИ», являясь заимствованием из английского языка (происходит от английского «gentry») присутствует в лексике русского языка (см. например, Большой энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/118058>) и означает среднее и мелкое дворянство в Англии XVI - XVII веков, сумевшее приспособиться к развитию капитализма (основная часть так называемого нового дворянства).

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №670895 и противопоставления [1] – [3] характеризуются наличием в их составе семантически и фонетически тождественных словесных элементов «Gentry» / «ДЖЕНТРИ», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в составе сравниваемых обозначений.

Различия сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства в данном случае существенно не влияют на их восприятие, поскольку, как известно,

основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №670895 предоставлена в отношении таких товаров 18, 25 классов МКТУ как:

18 класс МКТУ - *бумажники; визитницы; зонты; зонты солнечные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; кейсы из кожи или кожкартона; кольца для зонтов; кошельки; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; портмоне; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; спицы для дождевых или солнечных зонтов; сумки; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; сундуки дорожные [багажные]; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов;*

25 класс МКТУ - *банданы [платки]; галстуки; жилеты; козырьки [головные уборы]; носки; одежда непромокаемая; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; повязки для головы [одежда]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; рубашки; тапочки банные; туфли; туфли комнатные; уборы головные; футболки; халаты; халаты купальные; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы.*

В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №241132 зарегистрирован, в частности, для товаров 18 класса МКТУ «бумажники; портфели; ранцы; рюкзаки; саквояжи; чемоданы; замша, за исключением используемой для чистки; зонты дождевые; искусственная кожа; каркасы для женских сумок; клапаны кожаные; кожаные мешки, пакеты [конверты, обертки, сумки] для упаковки; кожаные ремни узкие; кожаные сумки для дорожных наборов; кожаные чемоданчики, портфели, папки; сундуки, ящики из кожи или кожкартона; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; кошельки; мешки вещевые; стельки кожаные для обуви; ремни через плечо кожаные; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристские; сундуки дорожные; футляры для ключей [кожаные изделия]; чемоданчики кожаные» и товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки шейные]; кашне; шарфы; обувь; одежда; головные уборы; фуражки; готовые подкладки [элементы одежды]; набойки для обуви; трикотажные спортивные изделия», а также услуг 40 класса МКТУ «обработка тканей и других текстильных изделий; обработка шерсти; пошив одежды; услуги портных; раскрой тканей; крашение тканей; отбеливание тканей», услуг 42 класса МКТУ «информация о состоянии и развитии моды; моделирование одежды; реализация товаров».

Вышеприведенные товары 18 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков по свидетельствам №670895 и №241132 представляют собой различные кожгалантерейные изделия, сумки и чемоданы, аксессуары в виде зонтов и тростей, а также сопутствующую им продукцию в виде запасных деталей. Присутствующие в 25 классе МКТУ товары являются продукцией легкой промышленности, относящейся к такой категории как «одежда, обувь и головные уборы».

Вышеприведенные товары 18, 25 классов МКТУ соотносятся как вид/род, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, что обуславливает вывод об их однородности.

Кроме того, следует отметить, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрированы также для услуг 40, 42 классов МКТУ, которые непосредственно представляют собой деятельность по производству одежды – «пошив одежды; услуги

портных; раскрой тканей», «моделирование одежды», т.е. однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895.

Также следует отметить, что приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [1] – [3] товары 24 класса МКТУ, относящиеся к различным видам тканей (*«байка; бархат; бортовка; бумазья; джерси [ткань]; дрогет [ткань с рисунком]; кисея; креп [ткань]; материалы для текстильных изделий; материалы нетканые текстильные; материалы текстильные; мешковина; полотно; ткани из искусственного шелка; ткани льняные; ткани подкладочные; ткани с узорами для вышивания; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткань газовая; фланель; холста; шевиот [ткань]»*), 26 класса МКТУ, являющиеся фурнитурой (*«бахрома; обувные блочки; застежки для блуз; декоративные значки [кнопки, пуговицы]; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки-липучки; застежки-молнии; кнопки; шнурки для обуви; украшения для обуви, за исключением изготовленных из благородных металлов; воланы, оборки для платьев, юбок; пряжки [принадлежности одежды]; пуговицы; шнуры для обшивания одежды; изделия для отделки ткани крученые или плетеные; кружева; крючки [галантерейные изделия]»*). Приведенные товары 24, 26 класса МКТУ представляют собой материалы для изготовления и декорирования предметов одежды, связаны с ее непосредственным производством, что приводит к выводу об их однородности с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895.

Таким образом, установленная высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №241132, №323628, №324603 в целом, а также однородность товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ассоциированию этих обозначений с одним и тем же изготовителем в

гражданском обороте. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №670895.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670895 недействительным полностью.