

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, рассмотрела поступившее 15.12.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Дроновым Ярославом Юрьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022755818, при этом установила следующее.

Обозначение со словесным элементом «SHAMAN» по заявке №2022755818 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.08.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «SHAMAN» / «ШАМАН» [1] (свидетельство №696912 с приоритетом от 28.12.2017), [2]

(свидетельство №266345 с приоритетом от 30.09.2002, срок действия регистрации продлен до 30.09.2032), [3] (свидетельством №449726 с приоритетом от 30.09.2002, срок действия регистрации продлен до 04.09.2029), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТехМузей», 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнёва, владение 2А, строение 2, офис 1, в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 18, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «SHAMAN» [4] (свидетельство №600213 с приоритетом от 12.10.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХСН», 428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 18, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Шаман» [5] (свидетельство №303591 с приоритетом от 23.12.2004), зарегистрированным на имя Сидела С.А., Хункал 1363, 11000 Монтевидео, Уругвай, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако указывает на наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] – [4] – ООО «ТехМузей» и ООО «ХСН», а также о соглашении с этими лицами о разграничении рынка. Что касается противопоставления [5], то, по мнению заявителя, этот товарный знак зарегистрирован для узкого перечня товаров 16 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 16 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющих собой продукцию, предназначенную для популяризации артиста, выступающего под псевдонимом «SHAMAN».

Кроме того, заявитель указал на имеющееся исключительное право на товарный знак со словесными элементами «SHAMAN ШАМАН» (свидетельство №987104), который зарегистрирован для перечня товаров и услуг 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, аналогичного перечню заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022755818 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Доводы возражения сопровождаются следующими документами:

(1) Письмо-согласие от ООО «ТехМузей»;

(2) Письмо-согласие от ООО «ХСН» (подлинник документа в деле заявки №2023768028);

(3) Соглашение, заключенное между ООО «ТехМузей» и ИП Дроновым Я.Ю. от 25.10.2023;

(4) Соглашение, заключенное между ООО «ХСН» и ИП Дроновым Я.Ю. от 05.10.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.08.2022) поступления заявки №2022755818 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 настоящем пункте, 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 словесное обозначение «SHAMAN» по заявке №2022755818 с приоритетом от 12.08.2022 выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2022755818 испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 16, 18, 25, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2022755818 в оспариваемом решении Роспатента приводится довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам, со словесными элементами «SHAMAN», «ШАМАН», «Шаман»: [1] (свидетельство №696912 с приоритетом от 28.12.2017), [2] (свидетельство №266345 с приоритетом от 30.09.2002), [3] (свидетельством №449726 с приоритетом от 30.09.2002), [4] (свидетельство №600213 с приоритетом от 12.10.2015), [5] (свидетельство №303591 с приоритетом от 23.12.2004).

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг, в частности, для товаров и услуг 16, 18, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг, в частности, для услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг, в частности, для товаров и услуг 16, 18, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] зарегистрирован в отношении широкого товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной 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.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3], [4], [5] характеризуются наличием в их составе словесных индивидуализирующих элементов «SHAMAN¹» / «ШАМАН», представляющих собой лексические единицы английского и русского языков, которые имеют одинаковую фонетику и семантику. Так, под шаманом у некоторых народов, сохраняющих веру в духов и в возможность ритуального общения с ними, понимается служитель культа, а также колдун-знахарь, способный приводить себя в состояние экстаза².

Необходимо указать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относятся письма-согласия, представленные правообладателями противопоставленных товарных знаков [1] – [4], а также соглашения о разграничении рынка сбыта товаров и услуг.

Названные обстоятельства позволяют не учитывать противопоставленные товарные знаки [1] – [4] в качестве препятствующих регистрации товарного знака по заявке №2022755818 в рамках положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товарного знака [5] по свидетельству №303591, то в данном отношении следует констатировать наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и названного противопоставления за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «SHAMAN» / «ШАМАН», что заявителем не опровергается.

Коллегией принят во внимание довод заявителя об отсутствии однородности товаров 16 класса МКТУ *«клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5], с заявленными товарами 16 класса МКТУ *«авторучки; альбомы; билеты; блокноты; блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных*

¹ Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/shaman/en/ru/>.

² Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegovva/268598?ysclid=lrq80uppms818284997>.

принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; издания печатные; картон; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клише типографские; книги; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; муштабели для художников; нитки для переплетных работ; пакетики бумажные; палитры для художников; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; продукция печатная; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; трафареты для рисования; учебники [пособия]; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; шрифты типографские».

Между тем следует отметить, что противопоставленные товары 16 класса МКТУ «*клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей*» и заявленные товары 16 класса МКТУ «*ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно клейкое для канцелярских целей; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]*» представляют собой продукцию, которая относится к одной родовой категории «*клеящие материалы*». Сопоставляемые товары характеризуются одинаковым назначением (предназначены для соединения друг с другом различных поверхностей), имеют одинаковый круг потребителей (потребители клеящих материалов) и условия реализации (магазины канцелярских принадлежностей либо хозяйственные магазины).

Высокая степень сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [5], а также высокая степень однородности вышеназванных товаров 16 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает вывод о вероятности их смешения в гражданском обороте.

В силу изложенного заявленное обозначение признается несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 16 класса МКТУ *«ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно клейкое для канцелярских целей; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]»* в связи с наличием сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [5].

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2023, отменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022755818.