

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, рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Крымский Винный Дом», республика Крым, г. Феодосия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701938 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016701938, поданной 27.01.2016, испрашивалось на имя ООО «Родник и К», Московская обл., г. Мытищи в отношении товаров 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии 23.05.2017 в наименование и адрес юридического лица, указанного при подаче заявки, были внесены изменения: ООО «Крымский Винный Дом», республика Крым, г. Феодосия (как упоминалось выше - заявитель).

Shustoff

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.06.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701938 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ

заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно с товарными знаками:

**ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ**

- **Н.Л.ШУСТОВА** по свидетельству № 278681, приоритет от 22.10.2003 (срок



действия регистрации продлен до 22.10.2023) [2], по свидетельству № 264147, приоритет от 26.12.2002 (срок действия регистрации продлен до



26.12.2022) [3], по свидетельству № 240948, приоритет от



11.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.12.2022) [4],

по свидетельству № 241806, приоритет от 11.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.12.2022) [5], **ШУСТОВ В МОСКВЕ** по свидетельству

№ 227166, приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [6], **ШУСТОВ** по свидетельству № 219416, приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [7],

**ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Н. Л. ШУСТОВА»**

по свидетельству № 220890, приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [8],

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ТРАДИЦИИ ШУСТОВА» по свидетельству № 220889, приоритет от
06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [9],



по свидетельству № 220888, приоритет от 14.03.2001

Шустов
(срок действия регистрации продлен до 14.03.2021) [10], по
свидетельству № 219362, приоритет от 21.04.2000 (срок действия регистрации



продлен до 21.04.2020) [11],

по свидетельству № 191333, приоритет от



23.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.11.2018) [12],

по свидетельству № 189239, приоритет от 23.11.1998 (срок действия регистрации

продлен до 23.11.2018) [13], **ШУСТОВЪ** по свидетельству № 128786,

приоритет от 16.09.1994 (срок действия регистрации продлен до 16.09.2024) [14],

правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя ООО «КОРПОРАЦИЯ
РИАЛ», Москва для товаров 32, 33, услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, признанных
однородными товарам 32, 33, услугам 35, 42, 43 классов МКТУ;

- «**SHUSTOFF**», правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «SIA
«BALTMARK INVEST», Латвия, по международной регистрации № 771333,
конвенционный приоритет от 05.09.2001 [15] для товаров 33 класса МКТУ,
признанных однородными товарам 33 и части товаров 32 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
20.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 23.06.2017.

Доводы возражения, поступившего 20.10.2017, сводятся к следующему:



- заявителю принадлежат товарные знаки по свидетельству

№ 573159 (приоритет от 12.05.2000), **ШУСТОВ** по свидетельству

№ 573157 (приоритет: 09.04.1997), которые имеют более ранний приоритет, чем противопоставленные экспертизой товарные знаки [2-15], принадлежащие ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ»;

- часть противопоставленных экспертизой товарных знаков не обладает правовой охраной, поскольку в отношении их в 2016 году Судом по интеллектуальным правам были приняты решения о досрочном прекращении правовой охраны в связи с их неиспользованием;

- в отношении противопоставленного товарного знака «SHUSTOFF» [15] 10.10.2017 Судом по интеллектуальным правам принято решение о недействительности перехода права на указанный товарный знак к «SIA BALTMARKINVEST»;

- наличие на дату подачи заявки правовой охраны товарных знаков других правообладателей, сходных до степени смешения, но при этом имеющих более поздние даты приоритета по отношению к сходным до степени смешения товарным знакам заявителя не может являться основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1], поскольку такой отказ противоречит положениям статьи 1483 Кодекса;

- заявитель, имея сходные до степени смешения с заявленным обозначением [1] товарные знаки, использует их для производства алкогольной продукции с целью введения в гражданский оборот (поставок продукции до конечного потребителя). Так, между ООО «Крымский Винный Дом» и ООО «Родник и К» заключен лицензионный договор на право использования товарных знаков по свидетельствам № 573159 и № 573157;

- первоначальным заявителем ООО «Родник и К» было произведено и поставлено

около 600 000 единиц продукции (бут., 0,5 л.). Таким образом, продукция с товарными знаками заявителя находится в гражданском обороте, в то время как правообладатели товарных знаков [2-14], противопоставленных экспертизой, напротив, не используют их в гражданском обороте;

- действующие в настоящее время товарные знаки по свидетельствам № 264147; № 240948; № 241806; № 189239, принадлежащие ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ» (в настоящее время подготовлены иски о досрочном прекращении их правовой охраны), и знак по международной регистрации № 771333 не используются в гражданском обороте на территории России;

- товарные знаки заявителя по свидетельствам №№ 573159 (приоритет от 12.05.2000), 573157 (приоритет: 09.04.1997) не были учтены надлежащим образом при принятии решения, что противоречит позиции Роспатента, занимаемой в отношении других поданных заявок на государственную регистрацию обозначений в качестве товарных знаков.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.10.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие документы:

- копия заявки на государственную регистрацию товарного знака – [16];
- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака – [17];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 года по делу № СИП-249/2016 – [18];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2016 года по делу № СИП-141/2016 – [19];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2016 года по делу № СИП-25 5/2016 – [20];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 года по делу № СИП-253/2016 – [21];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 года по делу № СИП-252/2016 – [22];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 года по делу № СИП-247/2016 – [23];
- копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2017 года по делу № А41-68950/2016 – [24];
- копия лицензионного договора дата регистрации 07.11.2016 г. № РД0209686 (с сопроводительным письмом и уведомлением Роспатента о государственной регистрации) – [25];
- письмо Росалкогольрегулирования от 25.09.2017 г. № 18199/15-01 с отчетом об объемах производства и оборота по данным АСИиУ за период с 01.01.2016 г. по 31.08.2017 г. – [26].

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела была приобщена копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016715959 – [27].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.10.2017, коллегия считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты подачи (27.01.2016) заявки № 2016701938 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Shustoff

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] указаны товарные знаки: **ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ** **Н.Л.ШУСТОВА** по свидетельству № 278681, приоритет от 22.10.2003 (срок действия регистрации



продлен до 22.10.2023) [2], по свидетельству № 264147, приоритет от 26.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 26.12.2022) [3],



по свидетельству № 240948, приоритет от 11.12.2002 (срок действия



регистрации продлен до 11.12.2022) [4], по свидетельству

№ 241806, приоритет от 11.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.12.2022) [5], **ШУСТОВ В МОСКВЕ** по свидетельству № 227166,

приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [6],

ШУСТОВ по свидетельству № 219416, приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [7],

**ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Н. Л. ШУСТОВА»**

по свидетельству № 220890, приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [8],

**ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ТРАДИЦИИ ШУСТОВА»** по свидетельству № 220889, приоритет от 06.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 06.07.2021) [9],



по свидетельству № 220888, приоритет от 14.03.2001

Шустов (срок действия регистрации продлен до 14.03.2021) [10], по свидетельству № 219362, приоритет от 21.04.2000 (срок действия регистрации



продлен до 21.04.2020) [11],

по свидетельству № 191333, приоритет от



23.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.11.2018) [12],

по свидетельству № 189239, приоритет от 23.11.1998 (срок действия регистрации

продлен до 23.11.2018) [13], **ШУСТОВЪ** по свидетельству № 128786,

приоритет от 16.09.1994 (срок действия регистрации продлен до 16.09.2024) [14],

правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: ООО «КОРПОРАЦИЯ

РИАЛ», Москва. Противопоставленные товарные знаки [3,4,5,12,13] являются

комбинированными и включают словесные элементы: «ШУСТОВЪ» [3,12,13] /

«SHUSTOV» [4] / «SHOUSTOV» [5], которые являются наиболее значимыми

элементами и прочитываются однозначно – «ШУСТОВ». Противопоставленные

товарные знаки [2,6,7,8,9,10,11,14] являются словесными и содержат словесные

элементы: «ШУСТОВЪ» [10,14] / «Шустова» [2,8,9] / «Шустов» [6,7,11].

Противопоставленный знак «**SHUSTOFF**» по международной регистрации

№ 771333, конвенционный приоритет от 05.09.2001 [15] является словесным,

выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита,

правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «SIA «BALTMARK

INVEST», Латвия. Правовая охрана знака [15] действует на территории Российской

Федерации для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Следует согласиться с

доводом заявителя, что 10.10.2017 Судом по интеллектуальным правам принято

решение о недействительности перехода права на противопоставленный знак [15] к

«SIA BALTMARKINVEST». Вместе с тем, согласно данным сайтам

<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp> правовая охрана данного

противопоставления является действующей, и из судебного решения [24] не следует,

что правовая охрана указанного знака прекращена на территории Российской Федерации.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2,6,7,8,9,10,11,12,14] была досрочно прекращена в связи с их неиспользованием, а именно:

- противопоставленного товарного знака [2] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 года по делу № СИП-254/2016;

- противопоставленного товарного знака [12] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «реклама; сбыт товаров через посредников», 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 года по делу № СИП-247/2016;

- противопоставленного товарного знака [14] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «реклама» и услуг 42 класса МКТУ «буфеты, в том числе общественные (на предприятиях и т.п.), кафе, кафетерии, рестораны, в том числе рестораны самообслуживания, обслуживание баров, снабжение продовольственными товарами, реализация товаров». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2016 года по делу № СИП-141/2016;

- противопоставленного товарного знака [11] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2016 года по делу № СИП-141/2016;

- противопоставленного товарного знака [10] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «реклама; сбыт товаров через посредников», 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров; рестораны; кафе; кафетерии; обслуживание баров». Основание:

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 года по делу № СИП-252/2016;

- противопоставленного товарного знака [9] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников», 40 класса МКТУ «консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка воды», 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 года по делу № СИП-253/2016;

- противопоставленного товарного знака [8] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников», 40 класса МКТУ «консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка воды», 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 года по делу № СИП-255/2016;

- противопоставленного товарного знака [7] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2016 года по делу № СИП-141/2016;

- противопоставленного товарного знака [6] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников», 40 класса МКТУ «консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка воды», 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны». Основание: Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 года по делу № СИП-249/2016.

Таким образом, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и ряда услуг 35, 42, 43 классов МКТУ товарные знаки [2,6,7,8,9,10,11,12,14] не могут быть противопоставлены заявленному обозначению [1].

Вместе с тем, товарные знаки [2,6,7,8,9,10,11,12,14] действуют в отношении следующих услуг:

- противопоставленный товарный знак [2] - в отношении услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания»;
- противопоставленный товарный знак [12] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту», 42 класса МКТУ «консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями)»;
- противопоставленный товарный знак [14] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба», 42 класса МКТУ «гигиенические службы при банях общественных, институты красоты, массаж, парикмахерские, маникюр, пансионаты (меблированные комнаты с питанием), гостиницы, санатории, дома отдыха, программирование, прокат торговых автоматов, вычислительных машин и средств программного обеспечения, консультации в области вычислительной техники, корректировка программного обеспечения вычислительных машин, информация о состоянии и развитии моды, создание новых видов товаров, печать, инженерные работы (экспертиза) и конструкторские (чертежные), исследования технические и в области физики, организация выставок (предоставление оборудования), охрана гражданская и личная, агентства по организации ночной охраны и сыскные, следствия судебные (расследования), юридические службы»;
- противопоставленный товарный знак [11] - в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания»;
- противопоставленный товарный знак [10] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту», 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; услуги специалистов-оптиков; видеосъемка; микрофильмирование; прокат одежды; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат средств

программного обеспечения; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат переносных сооружений; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат торговых автоматов; предоставление оборудования для выставок; информация о состоянии и развитии моды; моделирование одежды; служба переводов; сыскные агентства; печать; прогноз погоды; фотографирование; ясли [детские]»;

- противопоставленный товарный знак [9] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; справки о деловых операциях; изучение общественного мнения; информация о деловой активности; исследования в области деловых операций; коммерческие операции; консультативные службы по организации дел; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений», 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; организация встреч по интересам; разработка программного обеспечения вычислительных машин; дизайн в области упаковки [услуги]; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль качества; промышленный дизайн; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; служба новостей; типографское дело; создание новых видов товаров; юридическая служба»;

- противопоставленный товарный знак [8] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; справки о деловых операциях; изучение общественного мнения; информация о деловой активности; исследования в области деловых операций; коммерческие операции; консультативные службы по организации дел; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений», 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая

служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; организация встреч по интересам; разработка программного обеспечения вычислительных машин; дизайн в области упаковки [услуги]; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль качества; дизайн промышленный; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; служба новостей; типографское дело; создание новых видов товаров»;

- противопоставленный товарный знак [7] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; справки о деловых операциях; изучение общественного мнения; информация о деловой активности; исследования в области деловых операций; коммерческие операции; консультативные службы по организации дел; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений», 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; организация встреч по интересам; разработка программного обеспечения для вычислительных машин; дизайн в области упаковки [услуги]; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль качества; промышленный дизайн; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; служба новостей; типографское дело; создание новых видов товаров»;

- противопоставленный товарный знак [6] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; справки о деловых операциях; изучение общественного мнения; информация о деловой активности; исследования в области деловых операций; коммерческие операции; консультативные службы по организации дел; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений», 42 класса МКТУ

«обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; организация встреч по интересам; разработка программного обеспечения для вычислительных машин; дизайн в области упаковки [услуги]; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль качества; промышленный дизайн; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; служба новостей; типографское дело; создание новых видов товаров».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [13] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [4,5] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-15] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-15] показал тождество звучания словесных элементов «ШУСТОВЪ» [3,12,13] / «SHUSTOV» [4] / «SHOUSTOV» [5] / «ШУСТОВЪ» [10,14] / «Шустова» [2,8,9] / «Шустов» [6,7,11] / «SHUSTOFF» [1,15]. Сравнимые обозначения имеют близкий по произношению состав согласных звуков («Ш-СТ-В» / «SH-ST-V» / «SH-ST-FF») и гласных звуков («-У-О-» / «-U-O-»).

Сравниваемые словесные элементы «ШУСТОВЪ» [3,12,13] / «SHUSTOV» [4] / «SHOUSTOV» [5] / «ШУСТОВЪ» [10,14] / «Шустова» [2,8,9] / «Шустов» [6,7,11] / «SHUSTOFF» [1,15] вызывают сходные ассоциации с мужской фамилией. С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые обозначения [1-15] заложено

одно и то же понятие, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [4,5,15] близки за счет использования при написании словесных элементов «Shustoff» [1] / «SHUSTOV» [4] / «SHOUSTOV» [5] / «SHUSTOFF» [1,15] букв латинского алфавита.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3,6-14] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому критериям сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-15] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом ассоциирование обозначений [1] и [4,5,15] также достигается за счет графического критерия сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых товаров 32, 33, услуг 35, 42, 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» идентичны соответствующим товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [3,13]. Остальная часть заявленных товаров 32 класса МКТУ и товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [3,13] относятся к одному виду («безалкогольные напитки», «слабоалкогольные напитки»), имеют общее назначение (для питья), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» идентичны соответствующим товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [3-5,13,15]. Остальная часть заявленных товаров 33 класса МКТУ относятся к одному видовому понятию «алкогольные напитки», указанному отдельной позицией в перечнях товаров

33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-5,13,15], что обуславливает их однородность.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; изучение общественного мнения; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений» идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [3,6-10,12-14]. Остальная часть заявленных услуг 35 класса МКТУ однородна услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,6-10,12-14], поскольку они относятся к одному видовому понятию («услуги в области рекламы, продвижения товаров», «услуги по исследованию рынка», «услуги в сфере бизнеса»), имеют одно назначение (исследование, продвижение, сбыт товаров на рынке) и один круг потребителей.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; рестораны; гостиницы; ясли детские» идентичны соответствующим услугам 42 и 43 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3,6-10,11,13,14]. Остальные заявленные услуги 43 класса МКТУ однородны услугам 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,6-10,11,13,14], поскольку они относятся к одному видовому понятию («обеспечение едой», «обеспечение временного пребывания»), имеют одно назначение (услуги для питания и временного проживания) и один круг потребителей. При этом заявленные услуги 43 класса МКТУ проката (кухонного оборудования, мебели, столового белья и т.д.) являются сопутствующими услугам 42, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,6-10,11,13,14], связанных с обеспечением едой и временного пребывания.

Однородность сравниваемых товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ заявитель в материалах возражения не оспаривает.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-14] являются

сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Доводы заявителя в отношении производства и поставок алкогольной продукции правопродшественником заявителя (ООО «Родник и К») не могут быть приняты во внимание, поскольку при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат товары/услуги, приведенные в сравниваемых перечнях.

Доводы заявителя в части неиспользования противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 264147 [3], № 240948 [4], № 241806 [5], № 189239 [13] не могут быть приняты коллегией во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат товары, приведенные в сравниваемых перечнях. При этом ожидание наступления благоприятных обстоятельств в связи с подачей заявлений о досрочном прекращении правовой охраны указанных противопоставленных товарных знаков, административным порядком рассмотрения возражения процессуально не предусмотрено.

Доводы заявителя о необходимости учета «старших» знаков



по свидетельству № 573159 (приоритет от 12.05.2000),

ШУСТОВ

по свидетельству № 573157 (приоритет: 09.04.1997) с более ранним приоритетом, чем часть противопоставленных товарных знаков, признаны коллегией неубедительными. Наличие исключительных прав у заявителя на указанные товарные знаки не приводит к преодолению мотивов отказа по пункту

6 (2) статьи 1483 Кодекса и признанию заявленного обозначения [1] соответствующим указанной правовой норме. Экспертизой были выявлены товарные знаки [2-15], которые, как было установлено выше, сходны до степени смешения с заявленным обозначением [1] и способны вызвать смешение в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ различных лиц. Указанное соответствует практике Суда по интеллектуальным правам (см., например, дело СИП-26/2016). Так, наличие еще одного товарного знака, право на который принадлежит заявителю, с более ранней датой приоритета не относится к случаям, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации (абзац пять указанной нормы). То есть, из закона не следует, что действия заявителя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2017.