

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 30.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ», Калужская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747514, при этом установила следующее.

SHAMAN

Словесное обозначение «ШАМАН» по заявке №2022747514 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.07.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.08.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение является сценическим именем артиста «SHAMAN» - (настоящее имя - Ярослав Юрьевич Дронов, род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область) - российского популярного певца, поэта и композитора.

Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с со знаками «SHAMAN'S» (международная регистрация №1586385 с датой конвенционного приоритета от 11.02.2021),  «Shaman's» (международная регистрация №1586386 с датой конвенционного приоритета от 11.02.2021), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании OY SHAMAN SPIRITS LTD, Tehtaantie 5 FI-91800 TYRNAVA, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что противопоставление товарного знака «SHAMAN» по свидетельству №696912 с приоритетом от 28.12.2017 снято в связи с тем, что исключительное право на этот товарный знак передано заявителю в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ и в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к осуществлению заявителем деятельности по введению в гражданский оборот продукции, сопровождаемой товарным знаком «SHAMAN» по свидетельству №944171, исключительное право на который для товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ возникло до даты приоритета противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №1586385, №1586386, а также до известности певца со сценическим именем «SHAMAN». Заявитель отмечает, что деятельность исполнителя эстрадной музыки под псевдонимом «SHAMAN» относится к сфере развлечений, которая не ассоциируется с производством товаров 32, 33 классов МКТУ. Кроме того, словесные элементы «ШАМАН SHAMAN» имеют определенное смысловое значение, присутствующее в толковых словарях, характеризуются фантазийным характером по отношению к заявленным товарам. В этой связи нет оснований полагать, что заявленное обозначение способно вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления о его производителе.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022747514 в отношении заявленных товаров.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о введении его продукции в гражданский оборот, данные о товарном знаке по свидетельству №944171, а также сведения о певце «SHAMAN».

Необходимо упомянуть, что 11.12.2023 от Дронова Я.Ю. поступило обращение по настоящему делу, согласно которому указанное лицо выражает свой протест против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивируя это тем, что спорное обозначение ассоциируется с его псевдонимом и его регистрация в качестве товарного знака нарушает права данного лица. Указанное обращение было доступно для обозрения заявителем на дату заседания коллегии, состоявшемся 28.12.2023.

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

С учетом даты (15.07.2022) поступления заявки №2022747514 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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. 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).

SHAMAN

ШАМАН

Заявленное словесное обозначение « ШАМАН » по заявке №2022747514 с приоритетом от 15.07.2022 является словесным, включает словесные элементы «SHAMAN» и «ШАМАН», выполненные заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов. Регистрация товарного знака по заявке №2022747514 испрашивается для индивидуализации следующих товаров 32, 33 классов МКТУ:

32 класс МКТУ - *вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива;*

33 класс МКТУ - *аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «SHAMAN¹» и «ШАМАН» представляют собой лексические единицы русского и английского языков с аналогичным значением. 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.

Заявленное обозначение предназначено для сопровождения продукции, относящейся к слабоалкогольным и алкогольным напиткам, поименованным в 32, 33 классах МКТУ, и в отношении этих товаров носит фантазийный характер, вызывает

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

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

определенные смысловые образы, присущие семантике слов «SHAMAN» и «ШАМАН».

Следует отметить, что, несмотря на совпадение заявленного обозначения с псевдонимом артиста Дронова Я.Ю., получившим известность на территории Российской Федерации, коллегия не располагает доказательствами того, что спорное обозначение ассоциируется у потребителя исключительно с упомянутым музыкальным исполнителем, в том числе в сфере, которая не связана с деятельностью музыкантов.

В этой связи не усматривается оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров 32, 33 классов МКТУ.

Между тем, кроме вышеизложенных обстоятельств, в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2022747514 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 - «SHAMAN'S» (международная регистрация №1586385 с датой конвенционного приоритета от 11.02.2021),  (международная регистрация №1586386 с датой конвенционного приоритета от 11.02.2021), зарегистрированными на имя компании OY SHAMAN SPIRITS LTD.

Противопоставленным товарным знакам «SHAMAN'S» по международной регистрации №1586385 и  по международной регистрации №1586386 правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «*beer; non-alcoholic beverages*» / «*пиво; безалкогольные напитки*» и 33 класса МКТУ «*alcoholic beverages (except beer)*» / «*алкогольные напитки (за исключением пива)*».

Исследовав заявленный перечень товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного

знака, а также перечень товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, коллегия пришла к выводу об их однородности в силу принадлежности к одной родовой группе - алкогольным напиткам, одинаковому назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что предопределяет вывод о совместной встречаемости этих товаров в гражданском обороте.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.

В части же сопоставительного анализа сравниваемых обозначений SHAMAN «ШАМАН», «SHAMAN'S»,  » следует констатировать присутствие как в составе заявленного обозначения, так и в составе противопоставленных товарных знаков словесного элемента «SHAMAN».

Очевидное вхождение в состав заявленного обозначение и противопоставленных товарных знаков одного и того же индивидуализирующего словесного элемента, выполненного буквами латинского алфавита, имеющего одну и ту же фонетику и вызывающего тождественные смысловые ассоциации, предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В данном случае отличия заключаются в наличии в составе противопоставленных товарных знаков элемента «'S», который в английском языке означает принадлежность предмета кому или чему-либо (в данном случае принадлежащий шаману), а также словосочетания «TRUTH IS IN THE TASTE» (перевод с английского языка «истина во вкусе»), занимающего периферийное положение в составе знака по международной регистрации №1586386.

Данные элементы не исключают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом, поскольку именно слово «SHAMAN» в их составе предопределяет восприятие знаков в целом.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены,

принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная 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 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Коллегия приняла к сведению информацию об исключительном праве заявителя на товарный знак «SHAMAN» по свидетельству №944171 с приоритетом от 28.12.2017, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей розничной или оптовой товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Следует отметить, что указанный товарный знак ранее принадлежал иному лицу – ООО «ТехМузей». Исключительное право на указанное средство индивидуализации было получено заявителем на основании регистрации в Роспатенте договора №РД0432807 от 26.05.2023 о распоряжении исключительным правом на товарный знак по свидетельству №696912.

При этом следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации товарным знакам по международным регистрациям №1586385, №1586386 была предоставлена с учетом письменного разрешения (письма-согласия) на это от изначального правообладателя упомянутого товарного знака по свидетельству №696912.

В настоящем же деле соответствующего письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №1586385, №1586386 не имеется.

Наличие же у заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству «SHAMAN» по свидетельству №944171 не приводит к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по международным регистрациям №1586385, №1586386.

В данном случае принадлежность заявителю более раннего исключительного права на товарный знак не является основанием для применения принципа правовой определенности при регистрации товарного знака по заявке №2022747514, поскольку он не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, на что обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам по ряду дел, в частности, в решении от 14.02.2022 по делу СИП-1173/2021.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022747514 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее существующее исключительное право компании на принадлежащие ей товарные знаки по международным регистрациям №1586385, №1586386 в отношении однородных товаров.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2023.