

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 22.11.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Шустов», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017744839 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017744839 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.10.2017 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**SHUSTOV**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 573157 («**ШУСТОВ**»), 573159 («») и со знаком по международной регистрации

№ 771333 («SHUSTOFF»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.01.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака «SHUSTOFF» по международной регистрации № 771333 было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения «SHUSTOV» в качестве товарного знака на имя заявителя, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие, а другие противопоставленные товарные знаки не должны приниматься во внимание ввиду неопределенности их правового статуса, поскольку заявителем в настоящее время оспариваются в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента об отказе в удовлетворении его возражений против предоставления правовой охраны этим товарным знакам и об оставлении в силе их правовой охраны.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению была приложена копия вышеупомянутого письма-согласия (далее – [1]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 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 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; 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 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 обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**SHUSTOV**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.10.2017 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 771333 с конвенционным приоритетом от 05.09.2001, охраняемый на территории Российской Федерации на имя другого лица, представляет собой выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**SHUSTOFF**».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 771333 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что имеют крайне близкие составы звуков и букв («**SHUSTOV**» – «**SHUSTOFF**»), выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и являются семантически тождественными (одна и та же фамилия), поскольку представляют собой всего лишь различные возможные варианты транслитерации буквами латинского алфавита русской фамилии «**ШУСТОВ**», что позволяет сделать вывод о сходстве данных сравниваемых знаков.

Все приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ «бренди; водка; напитки алкогольные, кроме пива; настойки горькие», с одной стороны, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», для которых охраняется противопоставленный знак, с другой стороны, относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольная продукция), совпадают («напитки алкогольные, кроме пива» – «алкогольные напитки, за исключением пива») либо соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку товары «бренди; водка; настойки горькие» являются всего лишь различными видами товаров «алкогольные напитки, за исключением пива», то есть данные товары являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 771333 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 33 класса МКТУ.

При этом правообладателем данного противопоставленного знака действительно было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в подтверждение чего была представлена копия соответствующего письма-согласия [1].

Однако оригинал (подлинник) этого письма-согласия заявителем не был представлен, ввиду чего противопоставленный знак по международной регистрации № 771333 по-прежнему является препятствующим предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

Вместе с тем, и другие противопоставленные товарные знаки «ШУСТОВ» по свидетельству № 573157 с приоритетом от 09.04.1997 и «» по свидетельству № 573159 с приоритетом от 12.05.2000 представляют собой выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами русского или латинского алфавитов соответствующие словесные обозначения. Данные товарные знаки охраняются на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 573157 и 573159 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («SHUSTOV» – «ШУСТОВ»), обусловленного совпадением у них всех звуков, или фонетического сходства («SHUSTOV» – «»), обусловленного наличием у них крайне близкого состава звуков, а также с учетом их семантического тождества (одна и та же фамилия), поскольку слова «SHUSTOV» и «SHUSTOFF» представляют собой всего лишь различные возможные варианты транслитерации буквами латинского алфавита русской фамилии «ШУСТОВ».

При этом некоторые имеющиеся отличия у сравниваемых знаков (по составу букв ввиду использования разных алфавитов либо по шрифтовому исполнению) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее

значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ «бренди; водка; напитки алкогольные, кроме пива; настойки горькие», с одной стороны, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива; алкогольные напитки, полученные перегонкой; горькие настойки», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 573157, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (кроме пива); напитки алкогольные, полученные перегонкой; настойки горькие; бренди», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 573159, с другой стороны, относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольная продукция), совпадают («напитки алкогольные, кроме пива» – «алкогольные напитки, за исключением пива» или «алкогольные напитки (кроме пива)»; «настойки горькие» – «горькие настойки» или «настойки горькие»; «бренди» – «бренди») либо соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку товары «бренди; водка; настойки горькие» являются всего лишь различными видами товаров «алкогольные напитки, за исключением пива», а товары «бренди; водка» – еще и различными видами товаров «алкогольные напитки, полученные перегонкой», то есть все данные товары являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных)

товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравнимые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 573157 и 573159 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 33 класса МКТУ, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Что касается довода возражения о том, что данные противопоставленные товарные знаки не должны приниматься во внимание ввиду неопределенности их правового статуса, поскольку заявителем в настоящее время оспариваются в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента об отказе в удовлетворении его возражений против предоставления правовой охраны этим товарным знакам и об оставлении в силе их правовой охраны, то следует отметить, что данный довод заявителя является абсолютно некорректным, так как правовой статус указанных товарных знаков является совершенно определенным в соответствии с действующим законодательством, а именно, как на дату принятия настоящего возражения к рассмотрению, так и на дату его рассмотрения на заседании коллегии соответствующие государственные регистрации этих товарных знаков являлись исключительно действующими, и их правовая охрана осуществлялась в полном объеме без каких-либо ограничений и, следовательно, препятствовала предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2019.