

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 810348, поданное индивидуальным предпринимателем Топорковым Игорем Борисовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**KUSTO**» по заявке № 2019764874 с приоритетом от 16.12.2019 зарегистрирован 14.05.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 810348 на имя Шуева Николая Сергеевича, Чувашская Республика, г. Чебоксары (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бюстгалтеры; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; галоши; галстуки; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для

фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пуловеры; свитера; пончо; пояса [одежда]; пояскошельки [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сарафаны; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; части обуви носочные; чулки, абсорбирующие пот; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; эспадриллы; юбки; юбки-шорты».

В возражении, а также дополнениях к нему выражено мнение о том, что регистрация № 810348 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (1), 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Заинтересованность в подаче возражения обоснована тем, что в адрес лица, подавшего возражение, осуществляющего деятельность по производству и дальнейшей реализации головных уборов и аксессуаров, в частности, шапок и шарфов, поступило претензионное письмо правообладателя, содержащее

требования о прекращении использования обозначения и выплате компенсации за нарушение.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что головные уборы, маркированные оспариваемым товарным знаком, позиционируются как «шапка Кусто» / «шапка а-ля Кусто» / «кустошка» / «кустовка» и вызывают у адресной группы потребителей стойкие ассоциативные связи с Жак-Ивом Кусто, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена в нарушение требований пунктов 1 (1,3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении поясняется, что Жак-Ив Кусто является всемирно известным исследователем, его имя (фамилия) по решению иностранного суда не может коммерциализироваться, а используется только для деятельности, связанной с исследованиями.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство словесного элемента «KUSTO» оспариваемого товарного знака с фамилией известного мореплавателя Жак-Ива Кусто (Cousteau) является очевидным, а изобразительный элемент в виде корабля дополнительно оказывает влияние на возникновения ассоциаций, связанных с французским исследователем.

В возражении обращено внимание на то, что персона Жак-Ива Кусто порождает в сознании потребителя определенные ассоциации, в том числе с шапкой красного цвета (красная шапка Жак-Ива Кусто стала «визитной карточкой» мореплавателя и аксессуаром, который позволял выделять его среди иных деятелей науки и искусства, что следует из сведений, размещенных в открытых источниках), в связи с чем использование его фамилии в предпринимательской деятельности по производству одежды и аксессуаров, в частности шапок, способно вызвать у потребителя неправильные ассоциации с действительным изготовителем товаров, в отношении которых такой товарный знак будет использоваться.

Лицо, подавшее возражение, также считает, что спорное обозначение перешло в название (наименование) товаров или товаров определенного вида, поскольку независимыми производителями наименование шапки в честь Жак-Ива Кусто осуществлялось длительное время и неоднократно. Наличие стойкой ассоциации

между исследователем и его знаменитой красной шапкой послужило причиной для возникновения нового видового названия – «шапка как у Кусто» / «шапка Жак-Ива Кусто» / «шапка а-ля Кусто» / «кустовка» / «кустошка».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что имя «Жак-Ив Кусто», «Кусто», а также любые производные от него обозначения не могут использоваться в качестве охраняемого обозначения без согласия наследников Жак-Ива Кусто.

Кроме того, в возражении указано, что правообладатель приобрел необоснованные преимущества при получении исключительных прав на фамилию известной персоны, в то время как права на такое обозначение не могут принадлежать одному лицу, так как это приведет не только к введению в заблуждение потребителей, но и к нарушению публичного порядка и невозможности упоминания фамилии Жак-Ива Кусто, в том числе в отношении определенного круга товаров иными производителями. При этом регистрация обозначения, указывающего на фамилию всемирно известной персоны, противоречит природе исключительных прав, базовым принципам правовой охраны интеллектуальной собственности и обычаям добросовестного делового оборота.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 810348, недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 810348.
2. Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.
3. Копия претензионного письма в адрес лица, подавшего возражение.
4. Распечатки сведений из открытых источников об известности личности исследователя Жак-Ива Кусто.
5. Скриншоты сведений о фильмографии Жак-Ива Кусто.
6. Стенограммы видео о Жак-Иве Кусто – данные видеохостинга «Youtube».
7. Скриншоты сведений из российских источников о шапке Жак-Ива Кусто.

8. Скриншоты предложений к продаже шапок «как у Кусто» / «а-ля Кусто» / «Кусто» / «кустовка» / «кустошка».

9. Скриншоты публикаций о шапках «KUSTO» из иностранных источников с переводом на русский язык.

10. Скриншоты предложений к продаже шапок за рубежом.

11. Скриншоты перевода слова «KUSTO» / «КУСТО».

12. Скриншоты публикаций в социальных сетях.

13. Копии адвокатских запросов с ответом ООО «Управляющая компания «Ливмастер».

14. Сведения об официальном заявлении «Общества Кусто».

15. Распечатка решения окружного суда штата Коннектикут по делу между «Обществом Кусто» и Селин Кусто с переводом на русский язык.

16. Распечатки публикаций из сети Интернет в отношении правообладателя.

17. Правоприменительная практика – распечатки заключений коллегий.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнениями к нему, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак, согласно доводам правообладателя, является произведением, созданным по договору авторского заказа.



В отзыве сообщается, что в ходе экспертизы обозначения «KUSTO» единственным препятствием служил выявленный экспертом товарный знак «CUSTO BARCELONA», правообладатель которого представил свое согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Правообладатель приводит сведения об использовании им оспариваемого товарного знака в деятельности по производству и продаже одежды и аксессуаров (о чем представлены распечатки из сети Интернет: <https://kustoworkshop.com>, <https://www.youtube.com/>, <https://www.kinopoisk.ru>, <https://antontut.ru>, <https://asphaltskatemag.com>, <https://2021.faceslases.com>, <https://design.hse.ru>, договоры, а также скриншоты публикаций в социальных сетях, включая <https://vk.com>).

Правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не является



заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака «KUSTO», так как заинтересованность в оспаривании товарного знака у лица, которое его незаконно использует, не возникает.

В отзыве отмечается, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию прав на товарный знак совершаются недобросовестно с целью причинения вреда правообладателю и направлены исключительно на избежание ответственности за незаконное использование товарного знака.

Правообладатель полагает, что факты многолетнего интенсивного использования товарного знака, содержащего словесный элемент «KUSTO», наличие различительной способности свидетельствуют о правомерности регистрации и, как следствие, о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отзыве указано, что оспариваемый товарный знак не воспроизводит имя известного человека (Cousteau), является фантазийным по отношению к товарам 25 класса МКТУ. При этом изображение корабля в товарном знаке относится к кораблям, проходящим по Волге, не ассоциируется с Жак-Ивом Кусто.

Правообладатель отмечает, что запрет на регистрацию обозначений, тождественных имени (включающего фамилию и собственно имя) известного в Российской Федерации лица, без согласия этого лица или его наследника предусмотрен подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого заинтересованность лица, подавшего возражение, отсутствует.

Также правообладателем обращено внимание на то, что возможность ассоциации словесного элемента, входящего в состав комбинированного товарного знака, именно с Жак-Ивом Кусто не свидетельствует о том, что у современного потребителя возникнет представление о том, что именно данное лицо продает

товары, поскольку Жак-Ив Кусто умер в 1997 году, не являлся и не является изготовителем одежды.

Правообладатель отмечает, что слово «KUSTO» не сходно с фамилией известного лица, при этом оно содержится в составе различных товарных знаков, используется для индивидуализации юридических лиц, магазинов, товаров.

По мнению правообладателя, представленные лицом, подавшим возражение, материалы нельзя признать доказывающими тот факт, что слово «KUSTO» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида: упоминание разными людьми «шапки такой, как у Жак-Ива Кусто» не свидетельствует о том, что слово «KUSTO» для товаров 25 класса МКТУ потеряло различительную способность.

Согласно позиции правообладателя, обозначение «KUSTO» не является характеристикой вида товаров или свойств товаров, в том числе, шапки, поскольку для такого восприятия требуются домысливания, а существование у потребителей соответствующих ассоциативных связей не доказано лицом, подавшим возражение. При этом представленные правообладателем материалы доказывают наличие у спорного товарного знака также дополнительной (приобретенной) различительной способности, что также подлежит учету.

Кроме того, правообладатель сообщает, что лицо, подавшее возражение, использует ассоциативную связь с Жак-Ивом Кусто, используя его стилизованный портрет на логотипе, что не относится к оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 810348.

Правообладателем представлены следующие материалы:

18. Копия свидетельства на товарный знак.

19. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

20. Копия соглашения о взаимном существовании.

21. Скриншоты публикаций на сайте правообладателя.

22. Скриншоты публикаций в сети Интернет и в социальных сетях.
23. Копия договора авторского заказа от 01.03.2021.
24. Публикации в сети Интернет, социальных сетях, буклет, копии договора поставки, договора на изготовление продукции.
25. Распечатки сведений в отношении товарных знаков «COUSTEAU».
26. Скриншоты результатов поисковых запросов.
27. Копия свидетельства о регистрации правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя.
28. Распечатка сведений из ЕГРИП.
29. Договор аренды помещений.
30. Информационная справка от 15.08.2022 в отношении использования товарного знака.
31. Справка в отношении поступления денежных средств.
32. Сведения о посещаемости сайта.
33. Копия договора на рекламные услуги.
34. Письма-справки контрагентов.
35. Копии договоров поставки и товаросопроводительных документов.

В связи с позицией правообладателя лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, в которых ставится под сомнение доказанность приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности, связанной именно с деятельностью Шуева Н.С.

Лицо, подавшее возражение, обратило внимание на то, что представленные правообладателем документы содержат сведения о позиционировании на рынке словесного элемента «KUSTO» оспариваемого товарного знака в дискурсивной связи с известным путешественником Жак-Ивом Кусто, а изобразительного элемента – с судном «Калипсо» (фр. «Calypso»), принадлежавшим мореплавателю.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

36. Скриншоты статей «Огонь (фильм, 2020)», «Калипсо (корабль)» с сайтов <https://ru.wikipedia.org>, <https://dic.academic.ru/>.

37. Скриншоты <https://www.youtube.com/>, <https://friendfunction.ru/>,
https://vk.com/kusto_rsrch, <https://lesnoistore.ru/>, <https://kingpinshop.ru/>,
<http://www.galotislub.ru>, <https://vk.com>, <https://irecommend.ru>, <http://sea-transport.ru>,
<https://rg.ru>, <https://ria.ru>, <https://radioiskatel.ru/>, <http://ursa-tm.ru/>,
<https://military.wikireading.ru/>, <http://vivovoco.astronet.ru/>, <https://zen.yandex.ru/>,
<https://tetis.ru/>, <https://sea-man.org/>, <http://esgrs.org/>, <http://esgrs.org/>,
<https://www.inform.kz/>, <https://oliver-queen92.livejournal.com/>, <https://wreferat.baza-referat.ru/>, <https://vodabereg.ru/>.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.12.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 Правил.



Оспариваемый товарный знак « **KUSTO** » по свидетельству № 810348 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KUSTO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение корабля, расположенное над словесным элементом. Товарный знак охраняется в отношении товаров 25 класса МКТУ.

По вопросу заинтересованности в подаче возражения, предусмотренной положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Возражение подано индивидуальным предпринимателем Топорковым Игорем Борисовичем, Москва, заинтересованность которого в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 810348 обоснована получением им претензионного письма и затем искового заявления (дело № А40-84442/2022) от правообладателя с требованиями прекратить использование товарного знака, а также взыскания компенсации.

Из содержания претензионного письма и приложенных к нему фотографий усматривается, что лицо, подавшее возражение, указано в качестве производителя товаров (шапок), относящихся к 25 классу МКТУ, содержащих в составе маркировки словесный элемент «KUSTO», воспроизводящий словесный элемент оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным коллегия полагает, что заинтересованность обратившегося с возражением лица по мотивам, указанным в возражении, может быть установлена на основании данных о намерении этого лица использовать спорное обозначение, а также ввиду спорных правоотношений лица, подавшего возражение, и правообладателя.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения, словесный элемент «KUSTO» оспариваемого товарного знака вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров / услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара / услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара / услуги или товаров / услуг того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая однозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются: термос, вазелин, линолеум, эскимо и т.д.

На скриншотах сайтов <https://www.google.com/>, <https://sektashop.com/>, <https://www.wildberries.ru/>, <https://www.ozon.ru/>, <https://lmbd.ru/>, <https://www.avito.ru/>, <https://www.livemaster.ru/> (материалы (8)), <https://vk.com/>, <https://www.livemaster.ru/>, (материалы (12)) и других материалах, представленных лицом, подавшим возражение, не содержится информации о том, какие именно лица выпускали представленные на изображениях товары, а также в течение какого периода времени выпускались эти товары. При этом наименование товара везде разнится, а сами источники не относятся к исследуемому коллегией периоду (ранее 16.12.2019).

Аналогичный вывод относится и к источникам (10), представляющим собой скриншоты страниц сайтов <https://www.etsy.com>, <http://www.wafflemilk.com/>, <https://palomahayes.com/>, <https://www.ravelry.com>, <https://www.chapellerie-traclet.com>. Более того, эти материалы не содержат перевода и не относятся к территории Российской Федерации. В свою очередь, правовая охрана товарных знаков носит территориальный характер.

Скриншоты экрана смартфона (материалы (12)), а также скриншоты страниц сайта <https://www.livemaster.ru/>, приложенные к ответу на адвокатский запрос

(материалы (13)), хотя и соотносятся с исследуемым периодом времени, но не позволяют установить источник, производителей изображенной продукции, а также ее позиционирование под наименованием «KUSTO» в качестве наименования вида товара.

Следует отметить, что единичные упоминания наименований «КУСТО» / «KUSTO» в описании продукции не приводят к вхождению спорного обозначения во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, поскольку для такого вывода требует наличие фактических доказательств того, что:

- спорное слово используется как производителями товаров, так и специалистами в области производства таких товаров в неизменном значении длительный период времени;

- такое использование носит независимый характер и привело к тому, что слово «КУСТО» / «KUSTO» стало видовым, то есть однозначно и очевидно называющим товар или товар определенного вида.

В данном случае такие доказательства не представлены.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (1) статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «KUSTO» оспариваемого товарного знака отсутствует в словарных источниках информации, однако может быть воспринято российскими потребителями в качестве транслитерации буквами латинского алфавита фамилии известного мореплавателя Жак-Ива Кусто. Следовательно, сходство оспариваемого товарного знака с фамилией известного мореплавателя действительно имеет место.

Вместе с тем данный факт не порочит соответствие обозначения «KUSTO» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Использование слов «Кусто», «а-ля Кусто», «кустошка» и др. в разговорной речи, в том числе, в статьях на форумах и в заголовках разделов онлайн магазинов не свидетельствует о его описательном характере, так как в самом спорном элементе

отсутствует прямое указание на вид товара, его конкретные свойства или назначение.

В случае возможности наличия такого восприятия спорного обозначения потребителями, лицу, подавшему возражение, следовало доказать, что слово «KUSTO», используемое по отношению к товарам 25 класса МКТУ (в данном случае, головным уборам), ассоциируется у потребителей исключительно с характеристиками товаров (например, с их цветом или формой, или материалом, из которого они изготовлены).

Вместе с тем в данном случае все представленные в материалы дела скриншоты содержат информацию разрозненного характера о свойствах товаров, для которых используются слова «Кусто», «а-ля Кусто», «кустошка»: часть упоминаний относится лишь к шапкам красного цвета, другая часть относится к шапкам бини (небольшая модель из шерсти, которая плотно облегает верхнюю часть головы и подвороты которой не закрывают уши, <https://www.kommersant.ru/doc/5142351>), третья – к шапкам любого фасона и цвета без возможности выделить какой-либо объединяющий их признак.

Коллегия отмечает, что в возражении и дополнениях к нему доводы о возможности ассоциирования слова «KUSTO» с характеристикой товаров относятся только к головным уборам, в то время как оспариваемый перечень включает также иные группы товаров (одежда, обувь).

Резюмируя сказанное, оснований для признания спорного обозначения не соответствующим пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегией не установлено.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен выводить потребителей в заблуждение относительно источника товаров в силу заложенного в обозначение значения (фамилия известного мореплавателя), коллегия отмечает следующее.

Кусто Жак-Ив (1910–1997), французский океанолог, путешественник и общественный деятель, основоположник современной акванавтики (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6564/Кусто).

Как видно, указанное лицом, подавшим возражение, смысловое содержание оспариваемого товарного знака относится к общественной и научной деятельности, к области путешествий в целом и мореплавания в частности. Что касается оспариваемых товаров, то данное обозначение, как установлено выше, не характеризует их, вследствие чего не порождает определенного и однозначного восприятия относительно свойств, назначения или вида товаров. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что спорное обозначение порождает неверное восприятие относительно изготовителя товаров, также не может быть признан убедительным.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, источников (4, 5, 6, 14, 15), фамилия мореплавателя не используется в коммерческой деятельности его наследниками и последователями, а используется только для деятельности, связанной с исследованиями.

Исходя из указанного невозможно сделать вывод о том, что:

- у потребителей возникает представление об определенном происхождении товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком,
- такое представление является неверным и при этом правдоподобным.

В отсутствие таких доказательств довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является декларативным.

Доводы обратившегося с возражением лица о том, что правообладатель приобрел необоснованные преимущества при получении исключительных прав на фамилию известной персоны, а также что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит обычаям добросовестного делового оборота, относятся к нарушению положений статьи 10 Кодекса, несоответствие которым может быть установлено только судом.

В отношении довода о противоречии природе исключительных прав самого факта регистрации в качестве товарного знака фамилии известного лица коллегия поясняет, что запрет на регистрацию в качестве товарных знаков фамилий, имен, а

также их сочетаний законом не установлен. Практика иллюстрирует немалое число случаев регистрации в качестве товарных знаков фамилий известных лиц.

Что касается указания на то, что имя «Жак-Ив Кусто», «Кусто», а также любые производные от обозначения не могут использоваться в качестве охраняемого обозначения без согласия наследников Жак-Ива Кусто, то оно направлено на защиту интересов наследников и может быть рассмотрено в рамках доводов заинтересованного лица о несоответствии спорного товарного знака иным положениям законодательства (см. пункт 9 статьи 1483 Кодекса). Из имеющихся в распоряжении коллегии материалов не усматривается того, что индивидуальный предприниматель Топорков Игорь Борисович относится к категории заинтересованных лиц по такому правовому основанию.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует положениям пунктов 1 (1), 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение, поступившее 25.04.2022, удовлетворению не подлежит.

Что касается материалов, которые, по мнению правообладателя, подтверждают приобретение спорным обозначением дополнительной различительной способности, то они не влияют на выводы коллегии в силу того, что обратившимся с возражением лицом не доказаны обстоятельства, связанные с несоответствием товарного знака по свидетельству № 810348 пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 810348.