

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 поступившее 19.02.2015 возражение Индивидуального предпринимателя Абдул Али Задрана, г. Пятигорск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701639, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013701639 было подано 22.01.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
”VIVA MAESTRO!”
, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с восклицательным знаком в конце и заключенное в кавычки.

Решение Роспатента от 23.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701639 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «MAESTRO» по свидетельству №476318 [1] в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- «МАЭСТРО» по свидетельству №263095 [2] в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим (фонетическое вхождение) сходством словесных элементов.

В возражении от 18.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2015, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента, мотивированное следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку представляет собой словосочетание, выполненное на итальянском языке, означающее в переводе на русский язык «Да здравствует маэстро!», усиленное восклицательным знаком и заключенное в кавычки, в отличие от противопоставленных товарных знаков «MAESTRO», которое в переводе с английского обозначает маэстро, мэтр, и «МАЭСТРО» - учитель, мастер;

- в целом противопоставленные товарные знаки не обладают семантическим сходством с заявленным обозначением;

- наличие в заявленном обозначении дополнительного слова VIVA, которое в словосочетании стоит на первом месте, а также восклицательного знака, которым заканчивается словосочетание, придают заявленному обозначению иное звучание, выражающее изумление, сильное чувство, волнение, и делают его фонетически несходным с противопоставленными товарными знаками;

- поскольку заявленное обозначение представляет собой единую цельную фонетическую конструкцию, оно должно рассматриваться в целом, без выделения из него второго слова;

- часть товаров 08 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не является однородной товарам 08 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №476318;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №263095 не производит и не реализует на территории Российской Федерации товары 21 класса МКТУ, маркированные товарным знаком «МАЭСТРО», на российском рынке также отсутствуют товары 08 класса МКТУ, маркированные противопоставленным товарным знаком по свидетельству №476318;

- ни один из правообладателей противопоставленных товарных знаков не предъявлял заявителю никаких претензий, что подтверждает доводы об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013701639.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 15.05.2015, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 23.06.2015 отказать в удовлетворении возражения от 18.02.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 31.05.2016 по делу №СИП-546/2015 указанное решение Роспатента от 23.06.2015 было признано недействительным. Также Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Абдул Али Задрана от 18.02.2015 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701639.

Признание Судом решения Роспатента от 23.06.2015 недействительным влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (статья 13 Кодекса), ввиду чего возражение от 18.02.2015 считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит рассмотрению коллегией с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Во исполнение решения Суда возражение рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2016.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.01.2013) подачи заявки №2013701639 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как было указано выше, заявлено словесное обозначение «**VIVA MAESTRO!**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с восклицательным знаком в конце и заключенное в кавычки.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение, содержащее словесный элемент «MAESTRO», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, расположенный на фоне овала красного цвета, который, в свою очередь, расположен на фоне прямоугольника со скругленными углами, разделенного горизонтальной линией на две части черного и серого цвета.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 08 класса МКТУ: алмазы для резки стекла; бабы [ручные инструменты]; бруски точильные для кос; бруски точильные металлические; бур ручной; буравчики; буравы; буры для плотничьих работ; ваги; вилки прополочные ручные; газонокосилки ручные; гвоздодеры; грабли; державки, используемые при резании; держатели оселков; долота; долота каменотесные; домкраты ручные; дрели; иглы гравировальные; изделия ножевые; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты абразивные [ручные]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования металла; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для резки труб; инструменты клепальные ручные; инструменты развальцовочные ручные; инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; камни, круги точильные; кастеты; кернеры; кинжалы; кирки; киянки; клещи дыропробивные; клинки; клуппы; ключи [ручной инструмент]; коловороты; колуны для выдалбливания пазов, гнезд; кольца для кос; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; кувалды; культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков; кусачки; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лобзики; лопаты; мастерки; метчики; молотки; молотки гладильные для металла; молотки для заточки; молотки каменотесные; молотки клепальные; мотыги; мотыги для обработки виноградников; надфили; напильники; насосы ручные; ножи для рубанков; ножи садовые; ножи садовые кривые; ножи; ножницы для металла; отвертки; патроны сверлильные; перфораторы [ручной инструмент]; пилы; пилы лучковые; пистолеты ручные для выдавливания мастик;

пистолеты-распылители; плашки; плодосъемники; полотна пил [части ручных инструментов]; пояса-держатели ручного инструмента; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; пробойники; пробойники для выбивания шпильков; пуансоны; пульверизаторы для инсектицидов; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; разрыхлители ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили; режущие инструменты; резак; резак для очистки поверхности; резцы гравировальные; сверла; сверла [части ручных инструментов]; сверла полые [части ручных инструментов]; секаторы; серпетки; серпы; скобели; скребки; совки [лопатки] садовые; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые; струбцины; ступы для растирания; стусло; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; топоры; топоры; трамбовки; трамбовки для уплотнения грунта; трещотки [ручные инструменты]; труборезы; угольники; удлинители коловоротов для метчиков; шарошки; шилья металлические; шинковки; шпатели; штыки; щипцы.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**МАЭСТРО**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 21 класса МКТУ: домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески; губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, заявленное обозначение «**VIVA MAESTRO!**» характеризуется полным фонетическим вхождением в него словесного элемента «**MAESTRO**», занимающего доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака [1], и словесного товарного знака «**МАЭСТРО**» [2], что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Присутствие в заявленном словосочетании слова «VIVA» и восклицательный знак в его конце не меняют существенным образом смысловое значение слова «MAESTRO», на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

Семантическое тождество этого элемента с семантикой противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «MAESTRO», «МАЭСТРО» обуславливает семантическое сходство сравниваемых обозначений.

Установленное фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых товарных знаков и заявленного обозначения свидетельствует о сходстве знаков, несмотря на некоторые различия в их визуальном восприятии.

С указанным выводом о сходстве сопоставляемых обозначений согласился Суд в решении по делу №СИП-546/2015.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Однородность части товаров 08 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], обусловлена либо их совпадением по виду либо принадлежностью к одним родовым группам товаров, относящихся к ручным инструментам (в том числе режущим, ножевым, резьбонарезным, заточным и др.), сельскохозяйственным орудиям, холодному оружию, кухонной и столовой утвари, а также их одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации. Другая часть товаров 08 класса МКТУ, а именно: «аппараты для татуировки; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для прокалывания ушей; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; нитковдеватели для игл; пинцеты; пинцеты эпиляционные; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления для сбора монет; приспособления для снятия шкур животных; устройства для оглушения крупного рогатого скота; устройства и приспособления для забоя скота; утюги» признана коллегией

неоднородной товарам 08 класса МКТУ, указанным в товарном знаке [1], поскольку они отличаются по виду, относятся к иным родовым группам (например, инструменты для ухода за лицом, телом и волосами; устройства и приспособления специального назначения и т.д.), имеют другое назначение и круг потребителей.

Однородность части товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], обусловлена их принадлежностью к одним родовым группам товаров, относящихся к домашней и кухонной утвари, принадлежностям для домашнего обихода, уборки, чистки, изделиям из стекла, фарфора и фаянса, при этом товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, входят в эти родовые группы товаров как вид. Соответственно эти товары также характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Что касается таких товаров как «аквариумы комнатные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крысоловки; крышки для комнатных аквариумов; ловушки для насекомых; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; яйца подкладные для несушек искусственные», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013701639, то они не являются однородными товарам противопоставленной регистрации [2], поскольку отличаются по виду, относятся к другим родовым группам (принадлежности для животных, приспособления для борьбы с насекомыми и грызунами и др.), имеют иное назначение и иной круг потребителей.

Таким образом, установленное Судом сходство сравниваемых обозначений и однородность части товаров 08, 21 классов МКТУ предопределяет вывод об их сходстве до степени смешения в отношении части заявленных товаров и правомерность вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 08, 21 классов МКТУ основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2015, отменить решение Роспатента от 23.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013701639.