

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), рассмотрела поступившее 23.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1089049, поданное индивидуальным предпринимателем Урликовым В.В., г. Петрозаводск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Единственный

Регистрация оспариваемого товарного знака «**Маэстро**» с приоритетом от 10.06.2024 по заявке № 2024763868 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.02.2025 за № 1089049 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «МАЭСТРО», г. Псков (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 1089049 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнения к возражению от 27.08.2025 сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с товарными

знаками «**MAESTRO**» (1), «» (2) по свидетельствам

№659876 и №690258, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- вывод о сходстве знаков подтвержден судебными решениями: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2023 по делу №А40-220866/2022, Постановление 13 Арбитражного Апелляционного суда от 24.11.2022 по делу №А56-105872/2021, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021 по делу №А56-98643/2019;

- оспариваемые услуги 43 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №1089049 и услуги 42 класса МТКТУ знака (1), услуги 43 класс МКТУ знака (3) однородны или идентичны;

- лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности противопоставленные знаки. Работают рестораны-пиццерии «Маэстро» в развлекательном комплексе по адресу: г. Сегежа, ул. Северная, 6, в торгово-развлекательном комплексе «Весна» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленина 14, в торгово-развлекательном центре «Макси» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя 12, банкетный зал «Маэстро». До 01.05.2025 работал ресторан-пиццерия «Маэстро» в г. Кондопога, ул. Новокирпичная, 1 (торгово-развлекательный центр «ЛОТОС СИТИ»). Использование товарных знаков происходит и в сети Интернет.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1089049 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров; услуги виртуальных ресторанов, услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. распечатка товарного знака по свидетельству №690258;
2. копия выписки из договора аренды в развлекательном центре «Сигма».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №1089049, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый знак зарегистрирован правомерно, в процессе его регистрации знаки (1-2) не были противопоставлены экспертизой;

- анализ сходства спорных обозначений по графическому критерию позволяет сделать вывод о том, что представленные обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку вид шрифта и алфавиты, буквами которого выполнены обозначения, различны, цветовое исполнение также отличается;

- Урликов В.В. пользовался в своей деятельности только комбинированным товарным знаком по свидетельству №690258. Права на словесный товарный знак были приобретены им в 2018 году и через полгода, не начав вести деятельность под этим знаком, он начал подавать иски против других ресторанов с целью взыскания крупной денежной компенсации. Данный вывод подтверждён Судебным решением Арбитражного суда Псковской области от 03.06.2024 по делу №А52-6402/2023 и Постановлением 14 Арбитражного Апелляционного суда от 25.10.2024.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1089049.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.06.2024) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №659876 и №690258 сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Единственный

Правовая охрана словесному товарному знаку «**Маэстро**» оспаривается в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с его сходством до степени смешения со словесным и комбинированным знаками

«**MAESTRO**» (1), «» (2), правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение. Знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, знак (2) зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ.

По мнению коллегии, оспариваемый знак является сходным с противопоставленным ему знаком (1). Так, противопоставленный знак (1) содержит в своем составе единственный словесный элемент «MAESTRO», который фонетически близок с элементом «Маэстро», выделенным в оспариваемом знаке визуально,

поскольку имеет более крупный шрифт и, кроме того, является существительным, по которому данный знак запоминается в первую очередь. Большинство букв в сравниваемых словесных элементах («Маэстро» / «MAESTRO») совпадает, отличные буквы (е / э) могут иметь тождественное произношение.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в данных знаках. Так, словесные элементы «MAESTRO» / «Маэстро», являясь транслитерацией друг друга, могут вызывать одинаковые ассоциации и представления у потребителей (музыкант, хорошо исполняющий музыкальные произведения; хороший композитор. Вообще выделяющийся художник; учитель; мастер, большой искусник в каком-либо деле¹).

Следует отметить и графическое сходство между сравниваемыми знаками, заключающееся в том, что они являются словесными и исполнены стандартным шрифтом, без каких-либо графических особенностей.

С учетом изложенного, оспариваемый знак и знак (1) признаются сходными на основе фонетического, семантического и визуального факторов восприятия, при этом степень сходства является высокой.

Более того, коллегия усматривает наличие сходства между оспариваемым знаком и знаком (2). Указанное обусловлено следующим.

Противопоставленный знак (2) образован двумя словесными элементами «pizza», «maestro». Элемент «pizza» указывает на назначение услуг 43 класса МКТУ знака (2), исключен из его самостоятельной правовой охраны, следовательно, индивидуализирующее значение данного словесного элемента снижено. Следовательно, сильным элементом данного знака является элемент «maestro», по которому потребители ориентируются при выборе услуг.

Как в оспариваемом, так и в противопоставленном знаках основным отличительным элементом, существительным, выделяющим данные средства индивидуализации, выступает слово «Маэстро» / «maestro». По смыслу и произношению эти элементы близки, оба могут вызывать у российского потребителя

¹ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/40879/МАЭСТРО

ассоциации с понятием «маэстро» как обозначением человека, обладающего мастерством.

При этом коллегия соглашается с правообладателем и констатирует наличие визуальных отличий между сравниваемыми знаками, обусловленных наличием изобразительных элементов в знаке (2), различным алфавитом, используемым при написании слов в сопоставляемых средствах индивидуализации.

Обобщая вышеизложенное, оспариваемый знак и знак (2) признаются сходными, поскольку имеют близкое звучание, способны вызывать сходные ассоциации и представления при их восприятии, а также несмотря на их визуальные отличия. Следует отметить, что для констатации сходства знаков совпадение по всем трем критериям не требуется. Вместе с тем коллегия констатирует низкую степень сходства сравниваемых знаков.

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ «услуги баров; услуги виртуальных ресторанов, услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов ваشوку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых» идентичны или в высокой степени однородны услугам 42 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны» знака (1), услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» знака (2). Данные услуги относятся к одной родовой группе (услуги предприятий общественного питания), которые имеют одни и те же цели оказания, могут исходить от одного предприятия и оказываться в отношении одного круга потребителей.

В отношении анализа однородности услуг, для которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1089049 и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства знаков и степени однородности услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или

высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). Высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленного знаков (1) наряду с высокой степенью однородности сравниваемых услуг, обуславливают высокий риск смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми знаками, российскими потребителями. Кроме того, низкая степень сходства оспариваемого и противопоставленного (2) знаков, а также высокая степень однородности услуг 43 класса МКТУ также обуславливают вероятность смешения указанных услуг российским потребителем.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения оспариваемого и противопоставленного знаков (1-2) обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых знаков и об однородности сравниваемых услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №1089049 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия находит убедительными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-2) в отношении оспариваемых услуг 43 класса МКТУ.

Приведенные лицом, подавшим возражение, а также правообладателем судебные акты не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку не касаются анализа оспариваемого и противопоставленных знаков на тождество и сходство.

Правообладатель ссылается на отсутствие противопоставлений знаков (1-2) на стадии экспертизы оспариваемого знака. Вместе с тем указанное не исключает возможности подачи возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку в том случае, если третьи лицами считают, что оспариваемой регистрацией нарушаются их права (статья 1512 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1089049 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».