

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 возражение от 18.02.2015, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Абдул Али Задрана, г.Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.10.2014 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 было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «MAESTRO» по свидетельству №476318 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;
- «МАЭСТРО» по свидетельству №263095 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица 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, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что 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.

По мнению заявителя, наличие в заявленном обозначении дополнительного слова VIVA, которое в словосочетании стоит на первом месте, а также восклицательный знак, 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.

Заявитель также полагает, что 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.

Заявитель также указывает, что 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.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

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 пункта 6(2) 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 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 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 камнетесные; 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 шплинтов; пуансоны; пульверизаторы для инсектицидов; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; разрыхлители ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили; режущие инструменты; резаки; резаки 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.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «MAESTRO», который расположен в центральной части и выделен контрастным белом цветом на красном фоне.

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.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой единую цельную конструкцию, которая должна рассматриваться в целом, без выделения из нее второго слова, поскольку присутствие в заявленном словосочетании слова «VIVA» и восклицательный знак в его конце не меняют смысловое значение слова «MAESTRO», на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

Семантическое тождество этого элемента с семантикой противопоставленных товарных знаков, включающих словесные элементы «MAESTRO», «МАЭСТРО», обуславливает семантическое сходство сравниваемых обозначений.

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

Однородность товаров 08 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], обусловлена их совпадением по виду и принадлежностью к одной родовой группе товаров, относящихся к ручным инструментам, а также одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Однородность товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], обусловлена их принадлежностью к одной родовой группе 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.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров 08, 21 классов МКТУ способны вызвать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается довода заявителя о том, что правообладатели противопоставленных товарных знаков их не используют, то установление факта неиспользования какого-либо товарного знака производится в судебном порядке.

В данном случае правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] – [2] продолжает действовать на территории Российской Федерации, что определяет правомерность вывода 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 от 18.02.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2014.