

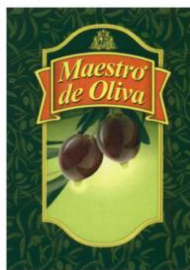
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Соломатиным Г.Ю., г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019738590, при этом установила следующее.

**Маэстро Шик**

Словесное обозначение по заявке №2019738590, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.10.2020 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:




- серией товарных знаков «» по свидетельству №628715 (1), с




приоритетом от 11.01.16, «» по свидетельству №446672 (2), с приоритетом



от 01.12.10, знаками «» по международной регистрации №938133 (3), с приоритетом от 08.11.06 (срок действия регистрации продлен до 21.03.27), словесным знаком «MAESTRO DE OLIVA» по международной регистрации №712672 (4), с приоритетом от 05.11.98 (срок действия регистрации продлен до 03.05.29), зарегистрированных на имя OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. (Олив Лайн Интэнэшэнл, С.Л.), Мадрид, Испания, в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

**Maestro**

- знаком «» по международной регистрации №766679 (5), с приоритетом от 21.06.01 (срок действия регистрации продлен до

21.06.21), зарегистрированным на имя Dr. Oetker, spol. s r.o., Чехия, в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и знаки по международным регистрациям не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому визуальным критериям сходства;

- фонетически заявленное обозначение «Маэстро Шик» и противопоставленные товарные знаки и знаки по международным регистрациям со словесными элементами «Maestro de Oliva» различаются количеством слогов, звуков и букв;

- словосочетание «Маэстро Шик» может иметь значение – «маэстро блеска или изысканности», или с учетом начертания слова «Шик» с заглавной буквы, выдающийся деятель искусства по фамилии Шик;

- словосочетание «Maestro de Oliva» может быть переведено с испанского языка и иметь семантическое значение – «Оливковый мастер»;

- учитывая большое количество регистраций со словесным элементом «Маэстро» и «Maestro» для товаров 29 класса МКТУ, например:

**МАЭСТРОFRESH**

«**МАЭСТРОFRESH**» по свидетельству №590905, «**МАЭСТРОFRESH**» по свидетельству



**Маэстро Вкуса**

№726296, «**Maestro Battista**» по свидетельству №679472, «**Maestro Battista**» по

**Маэстро, Браво!**

свидетельству №735800, «**Маэстро, Браво!**» по свидетельству №724596 и др.,

сильными и оригинальным словами в сравниваемых обозначениях являются слова «Шик» и «de Oliva».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.08.2019) поступления заявки №2019738590 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

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.

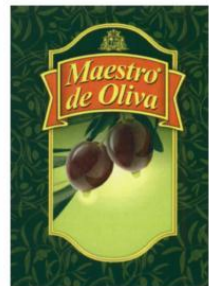
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное 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).

## Маэстро Шик

Заявленное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2019738590 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавными буквами «М», «Ш». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесные и комбинированные знаки (1-5), которые содержат в



своем составе словесный элемент «Maestro», а именно: « \_\_\_\_\_ » (1),



« \_\_\_\_\_ » (2), « \_\_\_\_\_ » (3), «MAESTRO DE OLIVA» (4),



« **Maestro** » (5). Следует отметить, что словесный элемент «Maestro» является единственным (5) или занимает первоначальное место (1-4), что

обуславливает акцентирование внимания потребителя. Правовая охрана знакам (2, 4) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ. Знаки (1, 3, 5) зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесного элемента «Maestro» противопоставленных знаков (1-5) в заявленное обозначение. Причем именно со словесного элемента «Maestro» начинается прочтение данных знаков.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения одного из элементов («Maestro»/«Маэстро» - почётное название крупных музыкантов, живописцев, а также звание выдающихся шахматистов; обращение к музыканту, композитору. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru>. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в данных знаках.

Следует согласиться с заявителем, что в состав заявленного обозначения входит элемент «Шик», а в противопоставленных знаках (1-4) словесные элементы «de Oliva», которые имеют определенную семантику. Вместе с тем, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков.

Коллегия обращает внимание на то, что поскольку противопоставленные товарные знаки и знаки по международной регистрации (1-4) представляют собой серию знаков, в связи с этим у потребителя может сложиться впечатление о том, что заявленное обозначение является продолжением линейки продукции, принадлежащей Олив Лайн Интэнэшэнл, С.Л., что не соответствует действительности.

Таким образом, сходство доминирующего элемента «Маэстро»/«Maestro» по фонетическому, семантическому факторам сходства словесных обозначений

позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5) было установлено следующее.

Товары 29 класса МКТУ *«вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; смеси жировые для бутербродов; тахини [паста из семян кунжута]»* в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению являются однородными такому товару 29 класса МКТУ как *«оливковое масло»* в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарный знак (1, 2, 4), таким товарам 29 класса МКТУ как *«olive oils for foods, anchovies with olive oil, herrings with olive oil, tuna with olive oil, milk beverages in which milk enriched with olive oil predominates, preparations for making bouillon made with olive oil, meat and fish preserves made with olive oil, mixtures containing fat for spreading mixed with olive oil, edible fats made with olive oil, milk products enriched with olive oil, butter made with olive oil, margarine made with olive oil, crisps (potatoes) made with olive oil, prepared dishes made with meat and/or fish and/or vegetables made with olive oil and/or olives, gazpacho made with olive oil, preparations for making soup made with olive oil, vegetable juices for cooking made with olive oil»* (перевод: *оливковое масло для пищевых продуктов, анчоусы с оливковым маслом, сельдь с оливковым маслом, тунец с оливковым маслом, молочные напитки, в которых преобладает молоко, обогащенное оливковым маслом, препараты для приготовления бульона с оливковым маслом, консервы из мяса и рыбы с оливковым маслом, смеси, содержащие жир для намазки, смешанный с оливковым маслом, пищевые жиры на оливковом масле, молочные продукты, обогащенные*



оливковым маслом, масло, приготовленное на оливковом масле, маргарин, приготовленный на оливковом масле, чипсы (картофель), приготовленные на оливковом масле, готовые блюда с мясом и / или рыбой и / или овощами, приготовленными с оливковым маслом и / или оливками, гаспачо с оливковым маслом, готовые супы с оливковым маслом, овощные соки для приготовления пищи с оливковым маслом», в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации (3), а также таким товарам 29 класса МКТУ как «*edible oils, edible fats*» (перевод: «пищевые масла, пищевые жиры»), в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (5).

Однородность сравниваемых перечней обусловлена общеродовыми и общевиновыми позициями товаров (масла, жиры). Данные товары имеют одно и то же назначение, один и тот же круг потребителей и каналы сбыта (продуктовые магазины), могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Данный довод заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными ему знаками (1-5) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2020.**