

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МастерВижн", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак “” по заявке №2018716606 с приоритетом от 23.04.2018 зарегистрирован 13.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №687918 на имя Кудряшова Александра Анатольевича, 625041, Тюменская область, г. Тюмень, пр-зд Летний, 9А, 3 (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 20, и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ и части услуг 35 и 41 классов МКТУ, поскольку она произведена с нарушением норм законодательства в области товарных знаков, как регистрация обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, и подлежит признанию недействительной на основании положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Исключительное право Общества с ограниченной ответственностью "МастерВижн" на фирменное наименование возникло 19.03.2003 года, то есть намного ранее, нежели права на товарный знак по свидетельству №687918 – 23.04.2018 года.

Лицо, подавшее возражение, начиная с 2003 года, производит и реализует разнообразную продукцию: медали, жетоны, монеты, знаки, значки, элитные визитные карточки, нумизматическую и историческую литературу, разнообразные сопутствующие товары для коллекционеров и сувениры. На сайте Общества с ограниченной ответственностью "МастерВижн" www.mastervision.ru действует Интернет-магазин по продвижению и продаже указанной продукции (администратором доменного имени является генеральный директор и учредитель Общества с ограниченной ответственностью "МастерВижн" Юров Е.В.).

В качестве подтверждения осуществления фактической деятельности, однородной оспариваемым товарам и услугам 14, 35, 41 классов МКТУ, лицом, подавшим возражение, представлены учредительные документы, публикации в СМИ, документы, подтверждающие участие в выставках, ведение благотворительной деятельности, фото образцов продукции Общества с ограниченной ответственностью "МастерВижн"; первичные документы, подтверждающие производство и реализацию выпускаемой продукции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

всех товаров 14 класса МКТУ;

услуг 35 класса МКТУ: *"реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]";*

услуг 41 класса МКТУ: *"издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов".*

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19.03.2003;
2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 19.03.2003 года;

3. уставы Общества с ограниченной ответственностью "МастерВижн" от 15.04.2003 года, от 04.10.2009, от 08.07.2019;
4. выписки из ЕГРЮЛ от 04.09.2009 года, от 25.04.2017 года, от 12.10.2020 года;
5. письмо Госкомстат о присвоении кодов статистики от 19.02.2004 г.;
6. выпуски журнала "Золотой червонец" от 09.12.2009 года, от 20.09.2012 года, от 21.11.2012 года;
7. выпуски журнала "Нумизматика от июля 2005 года, от марта 2006 года, от июля 2006 года, от ноября 2006 года, от марта 2007 года, от ноября 2007 года и от августа 2008 года;
8. выпуски журнала "Петербургский коллекционер" от 2008 и 2017 годов;
9. издание Управления делами Президента РФ "Подарочные изделия и сувениры с государственной символикой РФ" от 2009 года;
10. каталоги Международной конференции и выставки монет COINS 2010, 2012, 2014, 2015, 2016;
11. дипломы, подтверждающие участие в нумизматических выставках, форумах и ювелирных конкурсах от 2007, 2008, 2009 и 2014 годов;
12. благодарность от университетской детской клинической больницы;
13. фотографии упаковок памятных монет и самих монет, на которых указаны даты их выпуска до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
14. сувенирная продукция в виде календарей с памятными монетами от 2013, 2014, 2016 и 2017 годов;
15. фотографии серии монет "Древние города России" от 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 и 2016 годов;
16. фотографии серии монет, выпущенных к памятным датам от 2012, 2013, 2015, 2016 годов;
17. фотографии набора жетонов в меди для Центрального банка России от 2015 года;
18. каталог продукции ООО "МастерВижн" за 2003-2008 гг.

19. серия книг и каталогов "Монеты страны советов" 2004-20013 гг., правообладатель – ООО "МастерВижн";

20. справка о праве администрирования доменного имени MASTERVISION.RU от 06 июня 2021 года;

21. скриншоты сайта через Интернет-архив от 16.09.2017 г.;

22. договоры на изготовление и поставку продукции;

23. товарные накладные, счета и счета-фактуры;

24. письма-заказы и спецификации.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по его мотивам не представил. Рассмотрение возражения, тем не менее, неоднократно переносилось и за период рассмотрения от правообладателя никаких ходатайств не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №687918 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый комбинированный товарный знак

«» по свидетельству №687918 состоит из черного прямоугольника на фоне которого белыми буквами латинского алфавита нанесены словесные элементы “MASTER VISION”, выполненные оригинальным шрифтом. Товарный знак охраняется в отношении товаров 14, 20 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средство индивидуализации, сходное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у общества «МАСТЕРВИЖН» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «МАСТЕРВИЖН», с 19.03.2003 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (23.04.2018). Представленные копии Уставов в редакциях 2003, 2009 годов подтверждают неизменность наименования общества как «МАСТЕРВИЖН» на протяжении всего периода его существования.

В оспариваемом товарном знаке «» словесные элементы «MASTER VISION» несут основную индивидуализирующую нагрузку.

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «МАСТЕРВИЖН».

Сопоставляемые словесные элементы «МАСТЕРВИЖН» и «MASTER VISION» являются сходными друг с другом, так как совпадают фонетически, воспринимаются как одинаковое слово, транслитерируемое буквами русского и латинского алфавитов, за счет чего вызывают идентичные смысловые ассоциации.

В части однородности товаров и услуг, производимых и оказываемых лицом, подавшим возражение, а также товаров и услуг 14, 35, 41 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ к основным видам деятельности ООО «МАСТЕРВИЖН» является торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах. К дополнительным видам деятельности относятся издание книг, издание каталогов и периодики, торговля ювелирными изделиями, торговля нумизматическими изделиями и сувенирами. Также лицом, подавшим возражение, представлено свидетельство о постановке на учет ООО «Мастервижн» с 2009 года в Центральной государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты как

юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Представленные журналы (Нумизмат, Коллекционер, Золотой Червонец) свидетельствуют о предложениях к продаже нумизматической и сувенирной продукции под своим фирменным наименованием, приведена информация о разработке и выпуске медалей, жетонов, монет разного образца. Представленные каталоги выставки «COINS» за 2010, 2012, 2014-2016 годы содержат в качестве участника Общество «МАСТЕРВИЖН». Представленные дипломы за 2007 и последующие годы свидетельствуют об участии ООО «МАСТЕРВИЖН» в нумизматических форумах, о присуждении призового места в номинации «Медальерное искусство» за жетон «70 лет Советскому чекану – Национальная серия»; за медаль «В память 170-летия издания номера журнала Современник»; за медаль «Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия».

Следует отметить, что большинство нумизматической продукции, производимой и реализуемой под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» включает в себя памятную монету или знак отличия и буклет к такой медали или монете, либо календарь или сувенирную печатную продукцию например, музей-панорама «Бородинская битва», «150-летию Ф.А. Руба».

Представлены также такие образцы продукции ООО «МАСТЕРВИЖН» как монеты центрального банка Российской Федерации, являющиеся законным платежным средством Российской Федерации, отчеканенные на московском монетном дворе, упакованные в печатные проспекты, брошюры и буклеты дизайна ООО «Мастервижн» (например, монета Центрального банка Российской Федерации «200-летие со дня рождения Пушкина»; монета 10 рублей серии «Российская Федерация, Краснодарский край», 2005 с проспектом-описанием, Монета «Калининград» номиналом 10 рублей, монета «ГДОВ» номиналом 10 рублей, монета с проспектом «150-летие российской государственности», набор памятных монет Центрального банка Российской Федерации «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» монета 10 рублей «Северная Осетия» 2013 год, монета 5 рублей «150-летие основания русского исторического общества». На

перечисленных изделиях присутствует указание о том, что дизайн упаковки разработан ООО “МАСТЕРВИЖН”.

Также представлены примеры изготовления жетонов и социальных значков по собственному эскизу и заказу ООО “Мастервижн”, маркируемых исключительно как произведенные ООО “МАСТЕРВИЖН” (например, памятный жетон к Году змеи 2013 с календарем, к году обезьяны с календарем, памятный жетон к году лошади 2014 с календарем, памятный жетон к году петуха 2017 с календарем, социальный жетон “Обыкновенный зимородок Красная книга Татарстана” упаковка ООО “МАСТЕРВИЖН”).

В подтверждение фактического производства под фирменным наименованием “МАСТЕРВИЖН” сувенирной и памятной продукции представлены примеры договоров. Так, Акционерным коммерческим банком “БАРС” заказана к производству и поставке у ООО “МАСТЕРВИЖН” сувенирная продукция согласно Спецификации. Спецификация к договору от 31.08.2017 содержит эскиз медали “За выдающиеся работы в области геометрии” и фрачный знак “Лобачевский”, Материал: серебро 925-й пробы/золочение; упаковка: футляр из натурального дерева. В подтверждение исполнения указанного договора лицом, подавшим возражение, представлена товарная накладная и счет-фактура, свидетельствующие об оплате услуг чеканки медали и фрачного знака АО “Гознаком” и об отправке изготовленных медалей ООО “МАСТЕРВИЖН”. Далее ООО “МАСТЕРВИЖН”, упаковав медали и значки согласно спецификации, поставлял их заказчику, в подтверждение чего представлена товарная накладная от 03.11.2017, также свидетельствующая об оплате произведенных ООО “МАСТЕРВИЖН” работ.

Кроме того фактическое использование фирменного наименования при изготовлении и продажи сувенирной, печатной и медальерной продукции показано на примере другого договора с АО “Связьинвестнефтехим” от 13.11.2018. Согласно спецификации к договору к изготовлению заказана настольная медаль “Год кабана в футляре” Металл: серебро 925-й пробы с покрытием золота 999, 9 пробы (5мкм), а также подставка под медаль с тиснением и текстом и футляр-конверт с изображениями. Представлены также материалы о заказе для исполнения основного

договора заготовки из оргстекла для изготовления подставки под медаль у ИП Белова Р.А., медаль 2 варианта у ИП Бродская с оплатой заказанных работ, представлен итоговый полный макет изделия в конверте-буклете, а также письмо в адрес директора ММД-филиала АО “Гознак” с просьбой рассчитать стоимость и включить в план производства медаль “ГОД КАБАНА” по приложенному ООО “МАСТЕРВИЖН” эскизу. Представленные счет-фактура и товарная накладная от 22.10.2018 свидетельствуют о производстве заказанной ООО “Мастервижн” чеканки, отгрузки ему медалей. Представленные счет-фактура, от 03.10.2018 свидетельствует о заказе ООО “МАСТЕРВИЖН” у изготовителя ООО “Премииум принт” коробки с пластиковым вкладышем с тиснением. Представлена товарная накладная от 19.11.2018, свидетельствующая об отправке ООО “МАСТЕРВИЖН” изготовленных изделий в адрес грузополучателя АО “Связьинвестнефтехим”.

Также представлены договоры с ООО “Аква Арт Принт” на изготовление для ООО “МАСТЕРВИЖН” полиграфической продукции в соответствии с эскизом и заданием Заказчика (ООО “МАСТЕРВИЖН”): буклета “Нерехта”, буклета с монетой “Саратовская область”, “Пензенская область”, “Республика Ингушетия”, “Тюменская область”, “Челябинская область”, Буклета “Города воинской славы” и так далее. При этом представлены накладные на отпуск материалов на сторону от ООО “МАСТЕРВИЖН” и ООО “АКВА АРТ ПРИНТ”, свидетельствующая о передаче монет и буклетов ООО “АКВА АРТ ПРИНТ”, блистеров, ленты для доработки. Представленные счета на оплату услуг по упаковке монет, жетонов, сувенирной продукции в соответствии с требованиями заказчика свидетельствуют об исполнении ООО “АКВА АРТ ПРИНТ” вышеперечисленных услуг. При этом от ООО “АКВА АРТ ПРИНТ” в адрес ООО “МАСТЕРВИЖН” оформлялся отчет о переработанном сырье с перечислением наименований сырья, которые были использованы.

Описанные выше правоотношения между ООО “МАСТЕРВИЖН” и его контрагентами ООО “АКВА АРТ ПРИНТ”, Московским монетным двором, свидетельствуют о производстве контрагентами по заказу и по макету ООО “МАСТЕРВИЖН” работ по чеканке медалей или монет, по упаковке продукции, по

изготовлению полиграфической продукции под контролем ООО “МАСТЕРВИЖН”, из сырья, предоставляемого ООО “МАСТЕРВИЖН”, по заданиям, составленным ООО “МАСТЕРВИЖН”.

Также представлены документы чеканке АО “ГОЗНАК” по заказу ООО “МАСТЕРВИЖН” (договор от 12.08.2020) жетона “Бражник олеандровый” (металл – серебро 925 пробы, качество “пфур”, тираж-1753 шт; 201 шт. – металл нейзильбер/латунь, упаковка-капсула). Счета-фактура от 02.09.2020 свидетельствует об оплате произведённых работ и отгрузке отчеканенных жетонов в адрес ООО “МАСТЕРВИЖН”.

Приложены товарные накладные, свидетельствующие о конечной реализации Обществом “Мастервижн” жетонов под своим фирменным наименованием конечным покупателям, в подтверждение чего представлены накладные от 08.09.2020, 18.12.2020. Аналогичный пакет документов представлен в отношении фрачного знака “ВДА.1998, металл-латунь, жетона “Космический вымпел”.

Представленные товарные накладные также свидетельствуют о реализации под фирменным наименованием “Мастервижн” буклетов, жетонов и значков в адрес ООО “НУМИЗМАТ”, а также в адреса частных лиц до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Накладные за 2016-2017 годы свидетельствуют о реализации сувенирных буклетов о памятных городах России, набора ювелирных монет «70 лет Победы», сувенирных буклетов «Официальная эмблема празднования 70-летия Победы ВОВ», а также календарей в адрес Торгового дома «Библио-Глобус».

Представлены также следующие печатные издания: “Монеты страны советов Тиражные монеты специального чекана РСФСР и СССР. 1921-1991”; М.:”Духовная Нива”, 2008 г., -180 с.; “ Монеты страны советов Юбилейные и памятные монеты. 1965-1991” Каталог. – М., “Духовная Нива”, 2012. -304 с.; Федорин А.И. Монеты стран Советов. Каталог. М., “Красные ворота”, 2004. – 384 стр.; Федорин А.И. Монеты стран Советов. Каталог. Издание пятое. М., “Духовная Нива”, 2013. – 432 стр..

Относительно роли ООО «МАСТЕРВИЖН» в составлении указанных печатных продуктов, в материалы возражения представлен договор от 17.04.2015 с ФГБОУ культуры «Государственный Эрмитаж» о предоставлении Пользователю «ООО «МАСТЕРВИЖН» неисключительного права на одноразовое полиграфическое воспроизведение изображений произведений из собрания Государственного Эрмитажа (5 копеек 1924 года; 10 копеек 1931 г., 15 копеек 1931 года; 10 копеек 1961 г., 15 копеек 1961 г.) в шестом издании каталога «Монеты страны Советов. Тиражные монеты. 1921-1991 г.(автора А.И.Федорин), при этом Пользователь обязуется оплатить передачу прав на использование Изображений перечисленных монет в издании. Лицом, подавшим возражение, представлены договоры с ОАО «Духовная Нива» относительно заказа печатной продукции по макетам согласно приложениям ООО «МАСТЕРВИЖН». Изготовленные в результате заказов книги «Монеты страны советов» содержат следующие сведения относительно редакционно-издательского совета (Петров Л.Ф., Рылов И.И., к.э.н., Спановский В.А., Федорин А.И., к.и.н., Ширяков И.В., Юров Е.В.); Издательство «Духовная Нива»; а также знак охраны авторских прав ООО «МАСТЕРВИЖН» и замечание «Все права защищены. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронном виде, допускается с письменного разрешения ООО «МАСТЕРВИЖН».

Справкой от ООО «Регистратор R01» подтверждено, что администратором доменного имени mastervision.ru является Юров Евгений Владимирович (являющийся генеральным директором лица, подавшего возражение). Представленные архивные копии сайта за 2017 год подтверждают использование доменного имени для продажи под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» памятных и сувенирных медалей, монетовидных жетонов, наборов монет в буклетах, нумизматической литературы и сувенирной продукции.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают изготовление под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» сувенирной и подарочной продукции, состоящей одновременно из буклетов, календарей, печатной

продукции, а также медалей, жетонов и монет, изготовленных из благородных металлов и их сплавов, продажу под своим фирменным наименованием и с одноименного доменного имени перечисленной продукции. Представленные спецификации, а также отчеты о переработанном сырье, и отчеты об отпуске материалов на сторону свидетельствуют об изготовлении медальерной и жетонной продукции ООО «МАСТЕРВИЖН» из серебра 925-й пробы, латуни, с использованием позолоты 999-й пробы. Для допуска к операциям с благородными металлами лицо, подавшее возражение, было поставлено на учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты. Карта постановки на специальный учет продлевалась в 2014 году и в 2019 году.

Производимые под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» жетоны и монеты, а также футляры для них однородны следующим товарам 14 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака *«благородные металлы и их сплавы; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки [изделия ювелирные]; жетоны медные; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; монеты; футляры подарочные для часов; шкатулки для украшений»*.

Для определения однородности иных оспариваемых товаров 14 класса МКТУ и товаров, производимых под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» коллегия обратилась к Федеральному закону от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (далее – Закон). Согласно терминам и определениям, содержащимся в статье 1 указанного Закона под драгоценными металлами понимается «золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления». Принимая во внимание установленные выше обстоятельства относительно материалов изготовления жетонов и медалей под

фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» из сырья, относящегося, в том числе, к драгоценным металлам, то выпускаемым ООО «МАСТЕРВИЖН» товарам следует признать однородными любые драгоценные металлы, а также ювелирные изделия. Так, под ювелирными изделиями понимается изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов), либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней (статья 1 Закона).

Указанное определение ювелирных изделий позволяет установить однородность следующих оспариваемых товаров 14 класса МКТЦ *«ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни; часы и хронометрические приборы; агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; жемчуг [изделия ювелирные]; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца,*

перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; перидот; осмий; палладий; платина [металл]; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шпинели [драгоценные камни]».

Бижутерия в перечне оспариваемых товаров 14 класса МКТУ представляет собой женские украшения не из драгоценных камней и металлов (словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека). Представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют об изготовлении большого объема изделий из нейзильбера /латуни, которая не является драгоценным металлом (например, фрачный значок «ВДА.1988» металл - латунь, эмаль-красная, гравировка и полирование; жетон «МВ-Год Обезьяны»), следовательно, относится к бижутерии. Следовательно, сопоставляемые товары являются однородными по виду, свойствам и назначению.

Осуществляемая под своим фирменным наименованием деятельность общества «МАСТЕРВИЖН» по реализации и продвижению посредством публикации в различных нумизматических журналах сувенирной и нумизматической продукции, а также деятельность по участию в нумизматическом форуме «COINS» в целях продукции изготавливаемой под контролем или с участием ООО «МАСТЕРВИЖН» следует признать однородной оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*. Все перечисленные услуги представляют собой услуги продвижения и реализации товаров. Эти услуги и деятельность, осуществляемая Обществом «МАСТЕРВИЖН» под своим фирменным наименованием имеют одинаковое назначение (повышение узнаваемости товара, увеличения спроса на товар и доведение его до конечного потребителя).

Что касается оспариваемых услуг *«агентства по коммерческой информации»*, то они относятся к родовой группе услуг *«Услуги информационно-справочные»*, а оспариваемая услуга 35 класса МКТУ *«менеджмент в области творческого бизнеса»* относится к родовой группе услуг *«услуги предпринимателям»*. Вместе с тем, агентства по коммерческой информации представляют собой организации, занимающиеся сбором информации относительно цен и источников продажи тех или иных товаров, сравнения их между собой, то есть такие услуги могут сопровождать деятельность по реализации товаров, сопутствовать ей, в силу чего, являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, осуществляемой под его фирменным наименованием.

Услуга *«менеджмент в области творческого бизнеса»* представляет собой управление творческим бизнесом, применение приемов, методов и способов, направленных на повышение эффективности процессов. Коллегия отмечает, что данную услугу также следует считать однородной деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, так как заключаемые ООО *«МАСТЕРВИЖН»* договоры с монетными дворами, государственным музеем Эрмитаж, типографиями и иными компаниями в целом и являются деятельностью, направленной на повышение эффективности в области творческих бизнес-процессов, имеющих конечной целью выпуск нумизматической продукции, сохранение сведений об исторической нумизматической коллекции и так далее.

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов»* являются корреспондирующими деятельности ООО *«МАСТЕРВИЖН»* по производству печатной продукции в виде буклетов, календарей, каталогов, проспектов, сопровождающих памятные медали, монеты и жетоны, образцы которых представлены в материалы настоящего дела. Учитывая наличие такого признака однородности как корреспондирование друг другу, совместная

встречаемость, ассоциирование с одним источником происхождения, коллегия признает перечисленные выше услуги 41 класса МКТУ однородными деятельности ООО «МАСТЕРВИЖН» по изготовлению печатной продукции.

В отношении иных товаров и услуг прекращение правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687918 не испрашивалось лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия пришла к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №687918 в отношении оспариваемых товаров и услуг 14, 35, 41 классов МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право лица, подавшего возражение, на тождественное оспариваемому товарному знаку фирменное наименование, права на которые, возникли ранее.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных

материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]"; услуг 41 класса МКТУ: "издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов".