

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2024, поданное ООО «МАК МАСТЕР», Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 925250, при этом установлено следующее.

МАКМастер

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2022742680, поданной 29.06.2022, зарегистрирован 02.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 925250 на имя Индивидуального предпринимателя Сунцовой М.А., Удмуртская Республика, г. Ижевск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 25.07.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №925250 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, а также дополнениях к нему, указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №925250 сходен до степени смешения с фирменным наименованием «МАК МАСТЕР», право на которое в отношении однородной деятельности, связанной с оказанием услуг общественного

питания, возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 2002 году, и продолжается непрерывно по 2024 год;

- оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, несмотря на незначительные отличия;

- деятельность лица, подавшего возражение, в сфере оказания услуг общественного питания, является однородной услугам 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку»;

- лицо, подавшее возражение, владело товарным знаком «Макмастер» по свидетельству №210224, правовая охрана которого в настоящее время прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на него;

- ООО «МАК МАСТЕР» подана заявка №2023774864 на регистрацию



заявленного обозначения « » в качестве товарного знака, по которой принято решение об отказе в государственной регистрации со ссылкой на оспариваемый товарный знак;

- в ресторане «Pellegrino» лицом, подавшим возражение, велась деятельность по оказанию услуг онлайн-заказа еды из ресторана на вынос и доставки заказов посредством сервиса доставки «Яндекс.Еда», курьером по номеру телефона, самовывозом, через мобильное приложение;

- мобильное приложение функционирует в настоящее время, сбор заказов с использованием его функционала осуществляется, что подтверждается скриншотами;

- расчеты с потребителями осуществляются как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке с выдачей кассового чека;

- в качестве подтверждения оказания услуг, к возражению прилагается карточка регистрации контрольно-кассовой техники ресторана «Pellegrino», отчет о работе контрольно-кассовой техники, договоры;

- сведения об оказании услуг лицом, подавшим возражение, размещены на странице ресторана, на сайте «Яндекс.Еда», на сайте «Вконтакте»;

- в период с 2018 по 2019 гг. осуществлялась организация общественного питания и доставка комплексных обедов, что подтверждается договорами и актами выполненных работ.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925250 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство о постановке на учет серия 37 №001532028 от 18.02.2002 (1);

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 37 №000183138 (2);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица №10600 серия 401 (3);

- устав ООО «Мак Мастер», утвержденный решением учредителя от 12.02.2002 (4);

- устав, утвержденный решением №5 от 01.12.2009г. (выдержка) (5);

- договор аренды нежилого помещения от 15.03.2002 №267 (6);

- договор субаренды нежилого помещения от 19.03.2008г. (выдержка) (7);

- договор аренды №387-09/21-2А от 01.09.2021 (выдержка) (8);

- лицензия №17 от 10.06.2002 (9);

- лицензия №620 от 14.08.2008 (10);

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.04.2004 (11);

- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 03.11.2010 (12);

- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 15.04.2010 (13);

- лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области №37 МЕ 000550 от 26.01.2011 (14);
- лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области №37 АЛ 000219 от 30.11.2011 (15);
- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 21.12.2016 (16);
- лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области №37РПО0000090 от 25.12.2014 (17);
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах с квитанциями за 2019 год (18);
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах с квитанциями за 2020 год (19);
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах с квитанциями за 2021 год (20);
- договор поставки ООО «Честные напитки» от 20.05.2022, с приложением накладных (21);
- договор поставки ООО «Молочные реки» от 19.08.2022, с приложением накладных (22);
- договор поставки ИП Керимов от 16.09.2021, с приложением накладных (23);
- договор поставки ООО «ЛМК» №9 от 03.09.2021, с приложением накладных (24);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023774864 требованиям законодательства от 26.01.2024 (25);
- карточка регистрации контрольно-кассовой техники №0005 2905 7800 1247 (26);
- счета - фактуры (27);
- отчеты об исполнении поручения по договору оказания услуг (28);
- акты об оказанных услугах (29);
- платежные поручения (30);

- акты сдачи-приемки (31);
- договор оказания услуг №ПРЛ/2017/1-10 от 28.11.2017 (32);
- акты (33);
- акты за услуги по поиску клиентов посредством размещения информации через мобильное приложение (34);
 - договор оказанию услуг по организации общественного питания № М/18/03-02 от 20 марта 2018 года (35);
 - акты № 12 от 30.04.2018 г., № 20 от 31 мая 2018, № 24 от 30.06.2018 г (36);
 - договор оказания услуг по доставке готовых блюд от 15.01.2019 (37);
 - акты №5 от 31.01.2019, №26 от 30.03.2019 (38);
 - договор оказания услуг по организации общественного питания № М/19/12-05 от 01.12.2019 года (39);
 - акты №17 от 31.12.2019, №11 от 31.01.2020, №18 от 29.02.202 (40).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №925250 отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №925250 представляет собой

МАСМастер

словесное обозначение « », содержащее словесный элемент «МАСМастер», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правомерность предоставления правовой охраны указанному выше товарному знаку по свидетельству №925250 оспаривается в отношении части услуг 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №925250 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной, по его мнению, с частью услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Кроме того, в материалы дела представлена информация о том, что ранее лицо, подавшее возражение, обладало исключительным правом на товарный знак «Макмастер» по свидетельству №210224 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обслуживание баров; буфеты; буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; закусочные; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; рестораны; рестораны самообслуживания». В настоящее время правовая охрана указанного товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, подана заявка №2023774864 на



товарный знак « », включающий словесный элемент «МакМастер», в отношении услуг 43 класса МКТУ, по которой, экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения оспариваемый товарный знак по свидетельству №925250.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «МАК МАСТЕР» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «МАК МАСТЕР» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «МАСМастер» и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «МАК МАСТЕР» показал следующее.

С точки зрения фонетического признака сходства, сопоставляемые средства индивидуализации являются сходными, поскольку наблюдается совпадение подавляющего большинства гласных/согласных звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близость состава и очередность гласных и согласных букв. При этом имеет место близкое сходство начальных частей обозначений «МАС-»/«МАК-», которое отличается одним лишь звуком и тождество конечных частей обозначений «-Мастер»/«-МАСТЕР».

Анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства не может быть проведен, поскольку в словарно-справочных изданиях отсутствуют сематические значения данных обозначений.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одного

алфавита, они сближены по графическому критерию сходства.

На основании изложенного, коллегией сделан вывод о том, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно представленным сведениям (2, 3) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 14.02.2002, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно представленным уставам (4, 5) основным видом деятельности ООО «Мак Мастер» являются, в том числе, организация общепита, оптовая и розничная торговля продовольственными товарами, деятельность кафе и ресторанов, деятельность столовых, баров и так далее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (12, 13, 16), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствующие о начале осуществления предпринимательской деятельности в области общественного питания (буфет, кофейня «Блэк Мак») в г. Иваново. Представлена информация (6-8) об аренде помещений для использования под предприятия общественного питания. На имя лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, были получены лицензии (9, 10, 14, 15, 17) на розничную продажу алкогольных напитков в г. Иваново.

Лицом, подавшим возражение, для обеспечения работы объектов общественного питания осуществлялась закупка продуктов питания, готовых блюд и безалкогольных напитков, что подтверждается договорами №б/н от 20.05.2022, №16/09/02 от 16.09.2021, №9 от 03.09.2021, договором от 15.01.2019 (37), товарными накладными №17 от 25.09.2021, №26 от 02.10.2021, счетами-фактурами №28 от 10.09.2021, №57 от 27.09.2021, актами №5 от 31.01.2019, №29 от 30.03.2019.

Представленные к возражению договоры (35, 39), заключенные между ООО «Мак Мастер» («исполнитель») и ООО «СТВ-Плюс», ООО «Энтер.Ком» («заказчики»), до даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, оказывало услуги по приготовлению комплексных обедов (бизнес-ланчей) и их доставке к месту нахождения заказчиков.

Выполнение данных услуг подтверждается приложенными к возражению актами №12 от 30.04.2018, №20 от 31.05.2018, №24 от 30.06.2018, №17 от 31.12.2019, №11 от 31.01.2020, №18 от 29.02.2020.

Представленные к материалам финансовые документы (18-20) демонстрируют, что ООО «Мак Мастер» оказывало ресторанные услуги по доставке продуктов питания за период с 2017 года по 2021 год, включительно.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с услугами по приготовлению и доставке готовых блюд. Указанные виды деятельности лица, подавшего возражение, являются однородными с испрашиваемыми в возражении услугами 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку» оспариваемого товарного знака, поскольку соотносятся как род-вид, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Кроме того, в возражении указывается, что лицом, подавшим возражение, оказывались услуги онлайн-заказа еды на вынос и доставку из принадлежащего ему ресторана «Pellegrino», расположенного по адресу: г. Иваново, ул.8 Марта, д.32. В частности, указывалось, что данная услуга осуществляется несколькими способами: 1. Посредством мобильного приложения; 2. Курьером по заказам, которые принимаются по номеру телефона; 3. Осуществляется доставка бизнес-ланчей по заявкам.

Так, сутью деятельности по представленному к материалам дела договору №ПРЛ/2017/1-10 от 28.11.2017 (32), заключенному между ООО «Мак Мастер» и ООО «ПРИНТКОНСАЛТИНГ» является поиск клиентов посредством размещения информации об ассортименте и условий продажи товаров через мобильное приложение. Представленные к договору акты №9 от 31.01.2019, №24 от 28.02.2019, №39 от 31.03.2019, №85 от 31.07.2018, №35 от 31.08.2021, №38 от 30.09.2021, №42 от 31.10.2021, №46 от 30.11.2021, №47 от 31.12.2021, платежные поручения №1793 от 14.08.2018, №243 от 11.02.2019, №407 от 07.03.2019, №628 от 08.04.2019, №820 от 08.05.2019, №1450 от 06.12.2021, №30 от 11.01.2022, №131 от 07.02.2022, №246 от 04.03.2022, №392 от 07.04.2022, №475 от 16.05.2022, №540 от 09.06.2022,

подтверждают оказание данных услуг. Вместе с тем коллегия указывает на то, что вышеуказанная деятельность не свидетельствует о фактическом оказании услуг лицом, подавшим возражение, по доставке продуктов питания.

Что касается осуществления вышеуказанных услуг через сервис доставки «Яндекс. Еда по заказам», то указывается следующее. В целях осуществления данной деятельности лицом, подавшим возражение, была оформлена карточка регистрации контрольно-кассовой техники №0005 2905 7800 1247 и отчет о её работе.

Однако, коллегия отмечает, что из представленного отчета вышеуказанной техники, а также из страниц скриншотов, приведенных в тексте возражения, в должной мере не подтверждается деятельность лица, подавшего возражение, по оказанию услуг в области общественного питания, поскольку не представляется возможным установить в какое время и кем оказывались услуги.

Что касается представленных за оказание услуг «Яндекс. Еда по заказам» счетов-фактур №20241130020856 от 30.11.2024, №20241130000425 от 30.11.2024, отчетов об исполнении поручений по договору на оказание услуг «Яндекс.Еда» от 30.11.2024, от 31.10.2022, актов об оказанных услугах №BFA-0004310010 от 30.11.2024, №BFA-0004282080 от 30.11.2024, №180357977 от 31.10.2022, актов сдачи-приемки №BFA-A0004310010 от 30.11.2024, №BFA-A0004282080 от 30.11.2024, №180357977 от 31.10.2022, платежных поручений №518282 от 28.11.2024, №412437 от 06.11.2024, №20221031049653 от 31.10.2022, №777400 от 26.10.2022, №443953 от 19.10.2022, то они датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего не подлежат рассмотрению.

Представленные документы, а именно, договор поставки товаров №130/08/2022 от 19.08.2022; счета-фактуры №2350 от 04.08.2022, №4326 от 29.12.2022, №33388 от 01.09.2022, №86649 от 14.12.2023, платежные поручения №610 от 04.07.2022, №694 от 04.08.2022, №791 от 05.09.2022, №884 от 06.10.2022, акты №17 от 30.06.2022, №21 от 31.07.2022, датированы после даты приоритета, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №925250 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной части услуг 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку» спорного товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в данной части услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925250 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку».