


**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 20.04.2023 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. Решением Роспатента от 11.06.2022 правовая охрана товарного знака

по свидетельству №687918 признана недействительной частично, в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, части услуг 35 и 41 классов МКТУ, связанных с продвижением и реализацией товаров, а также с издательской деятельностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918 в 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 пунктов 3 (1) и 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](http://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 услугам 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:

*услуг 35 класса МКТУ: "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; выписка счетов; ведение бухгалтерских документов; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса.исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление и поддержание информации в регистрах; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; помощь административная в вопросах тендера; прогнозирование экономическое; прокат торговых автоматов; подготовка платежных документов; прокат торговых стендов; производство телемагазинов; прокат торговых стоек; регистрация данных и письменных сообщений; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических*

данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги РРС; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая";

услуг 41 класса МКТУ: "воспитание; образование; развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; дублирование; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурнопросветительной целью;

*организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация показов мод в развлекательных целях; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинофильмов; служба новостей; субтитрование; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование; фоторепортажи".*

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;

25. поиск по слову «MASTERVISION» в Гугл и в Яндекс;
26. копии решений Роспатента по заявкам №№2021758319, 2021758322;
27. распечатки сервиса Whois mastervision.su и mastervision.ru;
28. заключение коллегии Палаты по патентным спорам в отношении рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №687918;
29. чеки за 2022-2023 гг.;
30. фото шильдика ООО «Мастервижн» и документы на его изготовление;
31. досудебное требование о прекращении незаконного использования товарного знака;
32. документы о постановке на учет в органах пробирного надзора от 02.03.2004 г., 17.04.2009 г., 14.04.2014 г., 14.08.2019 г.;
33. счет-договор от 11.08.2022 на поставку товаров и оказание услуг «Жетон Год Зайца»;
34. спецификация к договору на изготовление полиграфической продукции об изготовлении 2000 штук календарей к году зайца.

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 возражения отзыв от правообладателя не поступил.

Изучив материалы дела и заслушав представителей участников спора, 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого знака произведена в нарушение положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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. 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, 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».

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”.

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 Р01» 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 продапод 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 реализацию и продвижение под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» сувенирной и подарочной продукции, производимой по заказу и под контролем ООО «МАСТЕРВИЖН», а также осуществление им под его фирменным наименованием издательской деятельности.

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 продвижения продукции изготавливаемой под контролем или с участием ООО «МАСТЕРВИЖН» следует признать однородной

оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги PPC; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; оценка коммерческой деятельности; расклейка афиш». 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).

Как известно, под "продвижением товаров" следует понимать совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Поскольку услуги "рекламных агентств" представляют собой деятельность в пользу третьих лиц, имеющую своей целью привлечение внимания к объектам рекламирования с целью повышения спроса и роста продаж, то оценка названных в настоящем абзаце услуг как однородных по роду, условиям оказания, кругу потребителей представляется обоснованной.

Услуги " анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; прогнозирование экономическое; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая; телемаркетинг" являются услугами маркетинга, под которым понимается совокупность действий, цель которых - убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ\\_dict/8874](https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874)). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Действительно, услуги продвижения товаров и маркетинговые услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей.

С учетом сказанного перечисленные услуги, являющиеся услугами маркетинга, однородны деятельности общества «МАСТЕРВИЖН» по продвижению производимой под его контролем продукции по роду, условиям оказания, кругу потребителей и критерию "взаимодополняемость".

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми» являются корреспондирующими издательской 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, ассоциирование с одним источником происхождения, коллегия признает перечисленные выше услуги 41 класса МКТУ однородными деятельности ООО «МАСТЕРВИЖН» по изготовлению печатной продукции.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия пришла к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №687918 в отношении оспариваемых услуг 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.

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 услуг 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.

В отношении услуг 35 класса МКТУ *«поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; помощь административная в вопросах тендера; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; подготовка платежных документов; пресс-службы; службы по связям с прессой; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы*

корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление отчетов о счетах; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги по составлению перечня подарков; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес; администрирование; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текст», для которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №687918, то перечисленные услуги относятся к родовым группам «информационных услуг», «услуги помощи предпринимателям (Бизнес-услуги)», которые неоднородны деятельности общества «МАСТЕРВИЖН» по введению в оборот и повышению узнаваемости продукции, выпускаемой под его контролем. Перечисленные выше услуги отличаются по назначению – консультирование, управление, информирование, в отличие от деятельности лица, подавшего возражения, направленной на повышения спроса на товар и доведение его до конечного потребителя. Также перечисленные выше услуги включают в себя услуги посредника (коммерческая помощь), которые являются самостоятельным видом деятельности агентов на рынке.

Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ не содержат услуг по публикации печатных изданий, а представляют собой родовые группы услуг образования, развлечения и услуги, связанные с фотографиями. Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что образовательные услуги сопутствуют издательской деятельности общества «МАСТЕРВИЖН», так как публикуемые материалы представляют собой, в том числе, учебники по нумизматике и несут в себе образовательную функцию, коллегия отмечает, что печатные материалы по общим правилам определения однородности не сопутствуют образовательным услугам, а представляют собой исключительно товар, поэтому коллегия не может признать убедительным данный довод. Издание книг и оказание образовательных услуг не связаны с одним и тем же источником происхождения.

Иные услуги развлекательного характера и фотографирования не оказываются под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, следовательно, не нарушают исключительных прав подателя возражения.

В части проанализированных выше услуг 35, 41 классов МКТУ, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как не препятствует осуществлению обществом «МАСТЕРВИЖН» уставной деятельности под своим фирменным наименованием, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №687918 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждения относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих

возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Представленные с возражением материалы свидетельствуют о длительном присутствии на российском рынке нумизматической, сувенирной и печатной продукции общества «МАСТЕРВИЖН» за период с 2004 года до настоящего времени.

Вместе с тем факт осуществления деятельности и производства товаров в отсутствие внешних исследований, определяющих ассоциативные связи потребителей общества «МАСТЕРВИЖН» как источника происхождения оспариваемых товаров и услуг, определяющих долю рынка нумизматической литературы и сувенирной продукции общества «МАСТЕРВИЖН», а также сводных документов, показывающих объемы продаж и оценка этих объемов относительно данной ниши рынка не представлены с материалами возражения.

В отсутствие указанных исследований коллегия не может оценить представленные документы о фактической деятельности общества «МАСТЕРВИЖН» как достаточные для иллюстрации возникновения ассоциативной связи у потребителей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а, соответственно, возможность введения в заблуждение оспариваемым знаком потребителей относительно его действующего правообладателя.

Таким образом, несоответствие товарного знака по свидетельству №687918 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не доказано материалами возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №687918**

недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги PPC; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; экспертиза деловая; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; оценка коммерческой деятельности; расклейка афиш»; услуг 41 класса МКТУ: "обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми".