

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

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 №823115, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МастерВижн", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

МАСТЕРВИЖН

Оспариваемый товарный знак “**МАСТЕРВИЖН**” по заявке № 2021708736 с приоритетом от 18.02.2021 зарегистрирован 04.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №823115 на имя Кудряшова Александра Анатольевича, 625041, Тюменская область, г. Тюмень, пр-зд Летний, 9А, 3 (далее – правообладатель) в

отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823115 в отношении части товаров 16 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 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 №823115 – 18.02.2021 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 16, 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.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, подало заявки №№2021758319, 2021758322 на регистрацию товарных знаков со словесным элементом MASTERVISION/МАСТЕРВИЖН для товаров и услуг, в том числе, 16, 35, 41 классов МКТУ, в регистрации которых было отказано по причине противопоставления оспариваемого знака.

От владельца оспариваемого товарного знака в адрес заявителя направлялись претензии с требованием прекратить использование спорного обозначения.

Что касается услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации обозначений на имя лица, подавшего возражение, то в возражении отмечено, что издательская деятельность является однородной образовательным услугам, так как издаваемые книги несут в себе образовательную направленность в области нумизматики, услуги рекламы тесно связаны с услугами маркетинга.

Способность введения потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком подтверждается высокой популярностью лица, подавшего возражение в области нумизматической продукции и печатной литературы в этой области. Результаты поисковых запросов также подтверждают известность слов МАСТЕРВИЖН ввиду присутствия сайта mastervision.ru, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823115 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

16 - аппараты для ламинирования документов офисные; бумага, картон и изделия из них; писчебумажные товары, офисные принадлежности за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские; авторучки; акварели [картины]; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блески для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары];

блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; гальваностереотипы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; измельчители для бумаг для офисных целей; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для

художников; кисточки для письма; клеи канцелярские или бытовые; клеи рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [канторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; ленты для штрихкодов; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [канторские принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; лотки для корреспонденции; лотки для красок; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы для лепки; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мольберты; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; муштабели для художников; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи

для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; олеографии; пакетики бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки на кольцах; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; пленки пластмассовые для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полоски клейкие для канцелярских или бытовых целей; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; рейсины чертежные; рулетки для держателей удостоверений

личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше; фигурки из папье-маше; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; флаги бумажные; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; футляры для трафаретов; холсты для картин; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; штампы с адресами; штемпели [печати].

35 класс - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнесадминистрирование; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; 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 связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; 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; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; пресс-службы; службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; расклейка афиш; 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; телемаркетинг; 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 коммерческого лоббирования; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги по составлению перечня подарков; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги PPC; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников ; академии [обучение]; аренда произведений искусства; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; дублирование; кинопрокат; микрофильмирование ; монтаж видеозаписей; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной 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]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление

информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинофильмов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; 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 «МАСТЕРВИЖН» в Гугл и в Яндекс;
26. копии решений Роспатента по заявкам №№2021758319, 2021758322;
27. копия календаря на 2023 год с монетой;
28. распечатки сервиса Whois mastervision.su и mastervision.ru;

29. заключение коллегии Палаты по патентным спорам в отношении рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №823115;

30. чеки за 2022-2023 гг.;

31. фото шильдика ООО «Мастервижн» и документы на его изготовление;

32. досудебное требование о прекращении незаконного использования товарного знака;

33. 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.;

34. счет-договор от 11.08.2022 на поставку товаров и оказание услуг «Жетон Год Зайца»;

35. 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, но за период рассмотрения возражения отзыв от правообладателя не поступил.

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

С учетом даты (18.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 823115 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 словесный товарный знак

« **МАСТЕРВИЖН** » по свидетельству №823115 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 44 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, тождественное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у общества «МАСТЕРВИЖН» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823115.

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 (18.02.2021). Представленные копии Уставов в редакциях 2003, 2009 годов подтверждают неизменность наименования общества как «МАСТЕРВИЖН» на протяжении всего периода его существования.

В оспариваемом товарном знаке « **МАСТЕРВИЖН** » словесный элемент «МАСТЕРВИЖН» является единственным индивидуализирующим элементом.

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

Сопоставляемые словесные элементы являются тождественными друг другу, так как совпадают во всех элементах.

В части однородности товаров и услуг, производимых и оказываемых лицом, подавшим возражение, а также товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Ранее Роспатентом уже было рассмотрено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823115 и принято решение об удовлетворении возражения и признания правовой охраны товарного знака недействительной частично, а именно в отношении части товаров 16 класса МКТУ, услуг 35, 41 классов МКТУ. Данное решение не было оспорено кем-либо из спорящих сторон, вступило в законную силу.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ к основным видам деятельности ООО «МАСТЕРВИЖН» относятся 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 юридического лица, осуществляющего 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», «Календарь к году кролика».

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 продаже сувенирной, печатной и медальерной продукции показано на примере другого договора с АО “Связьинвестнеfteхим” 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 “Премиум 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 о 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. Также представлены накладные относительно реализации печатной и жетонной продукции ООО «МАСТЕРВИЖН» в крупный книжный Торговый дом «Библио-Глобус» (от 28.06.2016).

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 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, продажу под своим фирменным наименованием и с одноименного доменного имени перечисленной продукции, а также печатное копирование и публикация в издании «МОНЕТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ» изображений коллекции монет государственного музея Эрмитаж, выступая пользователем коллекции и обладателем прав на печатное копирование.

Производимая под контролем лица, подавшего возражение, печатная продукция однородна следующим оспариваемым товарам 16 класса МКТУ *«акварели [картины]; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; диаграммы; закладки для книг; карты географические; марки*

почтовые; песенники; ноты печатные; олеографии; расписания печатные; флаги бумажные; учебники [пособия]; реестры; чертежи [синьки]», которые относятся к родовой группе товаров «печатная продукция». Акварели и олеографии представляют собой вид цветного полиграфического воспроизведения картин, то есть являются однородной продукцией иным печатным материалам.

Часть оспариваемых товаров 16 класса МКТУ «*шрифты, клише типографские; верстатки наборные; гальваностереотипы; доски наборные [полиграфия]; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; камни литографские; материалы переплетные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно офсетное нетекстильное; пресс-папье; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нитки для переплетных работ; реглеты типографские; иглы гравировальные для офортов; резак для бумаги [офисные принадлежности]; столы наборные [печатное дело]; ткани для переплетных работ; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; цифры [литеры типографские]; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]» представляют собой типографское оборудование и материалы для переплетных работ, то есть товары, сопутствующие издательской деятельности, которой лицо, подавшее возражение, занимается под своим фирменным наименованием.*

Также отдельного внимания заслуживают товары 16 класса МКТУ «*бумага упаковочная; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатай]; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные*

[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные; обертки для бутылок бумажные или картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; пленки пластмассовые для упаковки», представляющие собой упаковочную продукцию, поэтому такие товары сопутствуют введению в оборот сувенирной продукции, выпускаемой ООО «МАСТЕРВИЖН».

Например, в спецификации к договору от 21.01.2014 на выполнение услуг по упаковке монет и жетонов в сувенирную продукцию указано, что непосредственно продукция (сувенир «Буклет монетой 10 рублей Саратовская область/ Пензенская область/ Республика Ингушетия 2014 гг.) упаковывается в сборку с вырубкой (3 штампа), склейка 2-х сторонний скотч. Кроме того, в материалы дела представлен экземпляр выпускаемой продукции – календарь с памятным жетоном к году Зайца, где упаковочная пленка представляет собой неотъемлемую часть календаря как предлагаемого к продаже продукта, следовательно, является сопутствующей продукцией, выпускаемой ООО «МАСТЕРВИЖН» с использованием своего фирменного наименования.

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 показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление витрин; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и*

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; услуги коммерческого лоббирования; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги PPC; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; расклейка афиш; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью». 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 "*телемаркетинг; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; прогнозирование экономическое; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен*" 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). 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".

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия пришла к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №823115 в отношении оспариваемых товаров и услуг 16, 35 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, в отношении которых прекращение правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823115 испрашивалось лицом, подавшим возражение, коллегия установила следующее.

Так, товары 16 класса МКТУ, представляющие собой канцелярские принадлежности, офисное оборудование и товары для художников *«аппараты для ламинирования документов офисные; бювары; писчебумажные товары, офисные*

принадлежности за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; бейджи именные [офисные принадлежности]; блески для канцелярских целей; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; готовальни; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; глобусы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дыроколы [офисные принадлежности]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; измельчители для бумаг для офисных целей; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты чертежные; иглы разметочные для черчения; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; авторучки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клеи] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; кнопки канцелярские; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; ленты гуммированные [канцелярские товары]; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; лотки для корреспонденции; лотки для красок; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мольберты; муштабели для художников; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; мел для литографии; ножи для

разрезания бумаги [письмовскрываетели]; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; пантографы [инструменты чертежные]; папки на кольцах; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для документов; настели [карандаши]; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; печати [канцелярские товары]; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полоски клейкие для канцелярских или бытовых целей; нумераторы; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; полотно клейкое для канцелярских целей; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше; фигурки из папье-маше; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и

напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; печати для сургуча; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; фольга; футляры для трафаретов; холсты для картин; циркули чертежные; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; штампы с адресами; штемпели [печати]; резинки для стирания; резинки офисные; рейсины чертежные; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; регистры» не являются однородными печатной продукции и жетонам/монетам/медалям, выпускаемым под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, а также не относятся к типографским принадлежностям, которые сопутствуют издательской деятельности.

В отношении таких товаров для художников как *«массы пластические для лепки; материалы для лепки; пасты для лепки; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; глина для лепки; глина полимерная для моделирования»*, имеющимся в перечне оспариваемого знака, коллегия установила следующее. По мнению лица, подавшего возражения, данные товары однородны деятельности общества «МАСТЕРВИЖН», так как все выпускаемые жетоны, медали и значки первоначально изготавливаются в виде слепков, утверждается их дизайн, а уже в последующем оформляется чеканка соответствующих изделий.

Коллегия в свою очередь отмечает, что Общество «МАСТЕРВИЖН» не производит глину и материалы для лепки как готовое изделие с целью его продажи третьим лицам, а факт использования этих материалов в процессе производства иных товаров 16 класса МКТУ не указывает на признаки однородности с осуществляемой под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН» деятельностью лица, подавшего возражение.

Кроме того, оспариваемые товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; бирки багажные из бумаги; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; дорожки настольные из бумаги; калька бумажная; калька тканевая; кальки; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки каталожные [канцелярские товары]; кашпо бумажные; книжки квитанционные [канцелярские товары]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты для пишущих машин; ленты для штрихкодов; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [канцелярские принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; маты на стол бумажные; обертки для бутылок бумажные или картонные; папье-маше», представляющие собой бумагу и картон и изделия из них, не относящиеся к печатной продукции, не однородны товарам, выпускаемым под фирменным наименованием «МАСТЕРВИЖН». Перечисленные товары являются сырьем для любого производства с использованием бумаги или картона.

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 №823115, 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 товаров и услуг 16, 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 №823115 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 №823115 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 №823115 недействительным в товаров 16 класса МКТУ: "акварели [картины]; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; диаграммы; закладки для книг; карты географические; марки почтовые; песенники; ноты печатные; олеографии; расписания печатные; флаги бумажные; учебники [пособия]; реестры; чертежи [синьки]; шрифты, клише типографские; верстатки наборные; гальваностереотипы; доски наборные [полиграфия]; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; камни литографские; материалы переплетные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно офсетное нетекстильное; пресс-папье; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нитки для переплетных работ; реглеты типографские; иглы гравировальные для офортов; резак для бумаги [офисные принадлежности]; столы наборные [печатное дело]; ткани для переплетных работ; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; цифры [литеры типографские]; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; бумага упаковочная; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штампов [печатай]; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкие для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные

из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; пленки пластмассовые для упаковки; обертки для бутылок бумажные или картонные;»; услуг 35 класса МКТУ: "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление витрин; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; телемаркетинг; услуги коммерческого лоббирования; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги РРС; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; расклейка афиш; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; анализ себестоимости; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; прогнозирование экономическое; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; оценка коммерческой деятельности; экспертиза деловая".