

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.08.2024 возражение Амосова Николая Александровича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024720263, при этом установила следующее.

Государственная регистрация обозначения «Мастербанк» по заявке №2024720263 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти от 28.02.2024 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение Роспатента от 13.05.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями и товарными знаками:

- с ранее заявленным обозначением «MASTER», заявка №2023828907 [1] с приоритетом от 25.12.2023 (делопроизводство по заявке не завершено), на имя Крылова Ильи Валерьевича, 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1445, кв. 237, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с ранее заявленным обозначением «МАСТЕР» по заявке №2023771892 [2] с приоритетом от 08.08.2023 (делопроизводство по заявке не завершено), на имя ООО

«УОЛИТИ», 119454, Москва, ул. Лобачевского, 92, корп. 4, кв. 127, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «МАСТЕР», «MASTER», зарегистрированными под № 136939 [3] с приоритетом от 27.05.1994 (срок действия регистрации продлен до 27.05.2024); № 136949 [4] с приоритетом от 03.06.1994 (срок действия регистрации продлен до 03.06.2024), на имя ООО «ПрофКонсалт», 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.11, стр.26, этаж 3, пом. 31, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель не согласен с государственным экспертом, что заявленное обозначение «МАСТЕРБАНК» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и заявками «МАСТЕР», «MASTER», так как заявленное обозначение выполнено буквами кириллического алфавита, единым шрифтом, единым регистром и воспринимается как одно фантазийное слово МАСТЕРБАНК, образованное из двух частей МАСТЕР и БАНК;

- заявитель не согласен с мнением эксперта, что словесный элемент «БАНК» в отношении услуг 35 класса МКТУ является слабым элементом. Согласно толковому словарю Ожегова, банк – это: 1. Финансовое предприятие, производящее операции со вкладами, кредитами и платежами. 2. перен. Место, центр, где сосредоточены какие-то предметы, объекты, сведения (спец.). 3. В карточных играх: поставленные на кон деньги. 4. Азартная карточная игра. Соответственно, слово «банк» имеет несколько распространенных значений;

- заявитель согласен, что словесный элемент «банк» является слабым элементом, например, для части услуг 36 класса МКТУ, касающихся банковских услуг, поскольку в таком случае слово «банк» напрямую указывает на деятельность заявителя. Однако, в заявленном случае складывается совершенно иная ситуация, поскольку слово «банк» не указывает на какие-то конкретные услуги 35 класса МКТУ, у потребителя не возникает сразу ассоциаций, что какая-то компания, в

названии которой фигурирует слово «банк», оказывает такие услуги как, например, «маркетинг» или «услуги лидогенерации», в такой ситуации человеку необходимо подумать и порассуждать, чтобы прийти к выводу, какие конкретно услуги оказывает данная организация. Для рядового потребителя чаще всего слово «банк» ассоциируется именно с кредитной организацией, которая предоставляет банковские и финансовые услуги физическим и юридическим лицам, в свою очередь, например, услуги маркетинга, рекламы или лидогенерации к финансовой области не относятся и не являются очевидными для такого слова как «банк». Соответственно, в заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ нет услуг, явным образом указывающих на значение слова «банк»;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ зарегистрировано огромное количество товарных знаков, включающих слово «МАСТЕР» или «MASTER» (см. Приложение 1);

- заявитель также приводит анализ по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства заявленного обозначения с обозначениями «МАСТЕР», «MASTER».

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2024720263 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем 05.12.2024 представлено дополнение к возражению, в котором, в частности, указано следующее.

По заявке на регистрацию товарного знака «MASTER» №2023828907 29 ноября 2024 года было принято решение о признании заявки отозванной, следовательно, данное обозначение более не создает препятствий для регистрации заявленного обозначения «Мастербанк» в качестве товарного знака.

Противопоставленные товарные знаки «МАСТЕР» по свидетельству №136939 и «MASTER» по свидетельству №136949 на данный момент имеют статус «срок действия истек» и по истечению шести месяцев (27.11.2024 и 03.12.2024

соответственно), в течение которого можно подать ходатайство о продлении срока действия товарного знака, товарные знаки не были продлены правообладателем. Следовательно, указанные товарные знаки также более не создают препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленная заявка «МАСТЕР» №2023771892 подана на регистрацию в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: производство рекламных фильмов; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по оптовой продаже онлайн; услуги по оптовой или розничной продаже; услуги розничной продажи онлайн; услуги розничной продажи товаров.

Заявленное обозначение «Мастербанк» №2024720263 подано на регистрацию в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ с учетом изменений, внесенных в материалы заявки 25 апреля 2024 года.

Заявитель по заявке повторно скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ и испрашивает охрану товарного знака в отношении следующих услуг: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; аренда торговых автоматов; аренда торговых стендов; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих

лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора услуг; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; регистрация данных и письменных сообщений; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом артистов; управление бизнесом временное; управление бизнесом спортсменов; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги

секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса». Сравнивая перечень услуг 35 класса противопоставленной заявки №2023771892 и перечень услуг после корректировки, в отношении которого испрашивается охрана обозначения «Мастербанк» по заявке №2024720263, видно, что услуги не являются однородными между собой, они относятся к разным направлениям деятельности, в обозначении «МАСТЕР» услуги касаются продажи и продвижения товаров для третьих лиц, в то время как в заявленном знаке услуги относятся к ведению бизнеса и маркетингу. Следовательно, указанная противопоставленная заявка больше не создает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а учитывая тот факт, что обозначения не тождественны, то вероятность смешения знаков исключена.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (28.02.2024) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2024720263 представляет собой словесный товарный знак «Мастербанк», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Согласно дополнению к возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; аренда торговых автоматов; аренда торговых стендов; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг посредством размещения

продукции для третьих лиц в виртуальной среде; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; обработка текста; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора услуг; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; разработка стратегий организации бизнеса, связанных с корпоративной социальной ответственностью; регистрация данных и письменных сообщений; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом артистов; управление бизнесом временное; управление бизнесом спортсменов; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах

[офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет обозначений и товарных знаков со словесным элементом «МАСТЕР/MASTER» [1-4], заявленных и зарегистрированных в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правомерно указанные в заключении по результатам экспертизы обозначения и товарные знаки [1, 3-4] не являются более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2024720263, что обусловлено следующими обстоятельствами.

По заявке [1] принято решение Роспатента от 29.11.2024 о признании ее отозванной. Срок действия товарных знаков [3-4] истек и их правовая охрана прекращена с 27.05.2024, о чем свидетельствует соответствующая запись в Госреестре и публикация от 25.01.2025 в официальном бюллетене №2.

В связи с указанным анализу на тождество и сходство с заявленным



обозначением подлежит обозначение по заявке №2023771892 [2], заявленной на регистрацию в отношении товаров 01, 02, 18, 27 и услуг 35 (производство рекламных фильмов; продвижение продаж для третьих лиц; услуги

по оптовой продаже онлайн; услуги по оптовой или розничной продаже; услуги розничной продажи онлайн; услуги розничной продажи товаров) классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «Мастербанк»



и обозначения [2] установлено наличие фонетического сходства обозначений, что обусловлено полным фонетическим вхождением слова «МАСТЕР» обозначения [2] в заявленное обозначение.

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то оценить его не представляется возможным в связи с отсутствием у заявленного обозначения смыслового значения.

Графические отличия обозначений обусловлены разной длиной словесных элементов. Вместе с тем, выполнение их буквами одного алфавита сближает их по визуальному признаку сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения признаны сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых услуг и услуг, в отношении которых заявлено обозначение [2] показал, что они относятся к разным видовым и родовым группам услуг и к разным областям деятельности. Испрашиваемые услуги относятся к бизнес-услугам, административной и управленческой деятельности, к услугам кадровых агентств, офисным услугам, информационным услугам и маркетинговым исследованиям, в то время как заявленные в перечне заявки [2] услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам рекламы, продажи и продвижения продаж, в связи с чем они не являются однородными. Следовательно, по причине их природы и назначения они не могут быть восприняты потребителем как происходящие из одного источника.

С учетом изложенного следует отметить, что отсутствует вероятность смешения в гражданском обороте сопоставляемых услуг в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями, что позволяет прийти к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемого скорректированного перечня услуг.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (прекращения действия правовой охраны противопоставленных знаков, признания противопоставленной заявки отозванной и уточнения перечня испрашиваемых услуг) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в дополнении к возражению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2024, отменить решение Роспатента от 13.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024720263.**