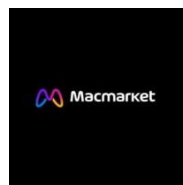
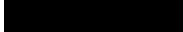


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2024, поданное компанией Эпл Инк. (Apple Inc.), США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1008071, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2023778331 с приоритетом от 24.08.2023 зарегистрирован 14.03.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №1008071 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Наумчак Анастасии Валентиновны, Республика Дагестан, Кизлярский р-он, с. Черняевка (далее – правообладатель).



В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.07.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1008071 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса, статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения, а также дополнений, направленных лицом, подавшим возражение, 13.11.2024 и 18.11.2024 сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с широко известными товарными знаками MAC, и с серией товарных знаков на основе MAC, охраняемыми в Российской Федерации, в частности по свидетельствам №№748045, 876546, 339781, 333338;


- сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака MACMARKET и противопоставляемых товарных знаков MAC определяется полным фонетическим и визуальным вхождением товарных знаков MAC в оспариваемый товарный знак, причем в качестве самостоятельного элемента;

- несмотря на слитное написание, заявленное обозначение представляет собой сочетание MAC и MARKET. Словесный элемент MARKET является самостоятельной лексической единицей, означающей «рынок, магазин, торговый зал»;

- элементом оспариваемого знака  является , воспроизводящий / сходный до степени смешения с охраняемыми средствами индивидуализации MAC компании Эппл Инк. Элемент MAC воспринимается в качестве самостоятельного элемента;

- проведенный в 2018 году всероссийский социологический опрос потребителей (подготовлен социологическим факультетом Московского государственного факультета им. М.В. Ломоносова в 2018 году) свидетельствует, что товарный знак MAC компании Эппл Инк. был известен более 80% потребителей России (оригинал отчета в материалах возражения против товарного знака IQMAC по свидетельству №534633, заявка №2013735929);

- широкая известность, сложившаяся репутация соответствующего бренда компании повышает вероятность ошибочного восприятия оспариваемого товарного знака как связанного с производителем Эппл Инк.,

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрировано большое количество товарных знаков: «» по свидетельству №1343128, «MAC CATALYST» по

свидетельству № 1511279; «MAC STUDIO» по свидетельству № 1655450, «POWER MAC» по свидетельству №215951, «MAC MINI» по свидетельству №302760, «MAC PRO» по свидетельству №331789, «MACEXPO» по свидетельствам №339781, №333338, и другие;

- использование товарного знака № 1008071 для маркировки услуг, произведенных лицом, не имеющим никакого отношения к компании Эппл Инк., способно вызвать смешение в отношении производителя таких товаров, и ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных данным товарным знаком, поскольку оспариваемый товарный знак может создавать у потребителей ассоциации именно с производителем Эппл Инк;

- вероятность введения в заблуждение усиливается также и тем, что сам правообладатель занимается, среди прочего, реализацией аксессуаров для продукции компании Эппл [https://vk.com/macmarket\\_ru?ysclid=lqdn987ga5910416587](https://vk.com/macmarket_ru?ysclid=lqdn987ga5910416587), <https://macmarket.ru/>;

- недобросовестность действий правообладателя демонстрируется и тем, что оспариваемый товарный знак очевидно и намеренно является подражанием всемирно-известному товарному знаку компании Эппл.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №1008071 недействительной частично, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ кроме *«службы административные по медицинским направлениям; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление программами часто путешествующих; услуги агентства по трудоустройству; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными*

*изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами».*

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв 06.09.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения не содержат доказательств того, что у потребителя возникла (и сохранилась) до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь оспариваемого знака в отношении указанных услуг с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «МАС» производят разное общее зрительное впечатление, не являются сходными по всем критериям сходства товарных знаков;

- спорное обозначение и противопоставленные знаки произносятся по-разному. Что не приводит к смешению обозначений. Также важно отметить, что спорное обозначение может быть прочитано средним рядовым потребителем как «Масмаркет». Таким образом, сравниваемые обозначения имеют различное звучание, различное количество букв. А значит, не являются сходными фонетически;

- словесный элемент «Masmarket» оспариваемого товарного знака выполнен без каких-либо пробелов и оригинальных графических (шрифтовых) выделений, не зафиксирован в словарно-справочных изданиях и не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в силу чего воспринимается исключительно как единое (неделимое) фантазийное слово. И следовательно, не может быть подвергнуто анализу по признаку семантического сходства;

- вывод заявителя о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является надуманным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1008071.

Также правообладатель ознакомился с дополнениями лица, подавшего возражения от 13.11.2024 и 18.11.2024, дополнительного времени для предоставления своей позиции не требовал.

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

С учетом даты (24.08.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки со словесным элементом «МАС», который, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение указывает на широкую известность данного элемента и возможность восприятия оспариваемого товарного знака потребителем как обозначение принадлежащее компании Эппл Инк. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из черного квадрата, на фоне которого расположен фантазийный изобразительный элемент и слово «Macmarket», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В рамках несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены следующие товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение.

Противопоставленные словесные товарные знаки «**МАС**» по свидетельству №748045, «**МАСЕХРО**» по свидетельству №339781, «**МАСЕХРО**» по свидетельству №333338 и знак «.МАС» по международной регистрации №876546, в которых сильным элементом следует признать элемент «МАС» [МАК / МЭК], поскольку либо он является единственным, либо с него начинается прочтение знака.

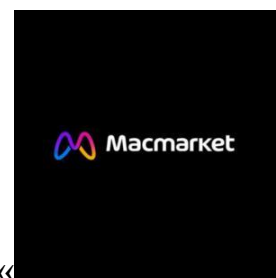
В оспариваемом товарном знаке, несмотря на слитное написание, различаются слова «Mac» и «market». Различимость данных слов обусловлена тем, что российскому потребителю хорошо известно слово «market», которое имеет в



перевод с английского языка на русский язык значение «рынок, магазин, торговый зал», а также в речевом обиходе встречаются такие слова как SUPERMARKET (супермаркет), MINIMARKET (минимаркет), HYPERMARKET (гипермаркет), MEGAMARKET (мегамаркет). Словесный элемент «market» следует признать слабым по отношению к части услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией и продвижением товаров и услуг.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Мас» расположен в начале обозначения, чем обращает на себя внимание потребителя в первую очередь, поскольку с него начинается прочтение знака.

В этой связи при сопоставлении оспариваемого товарного знака с противопоставленными вышеуказанными товарными знаками и знаком по международной регистрации коллегией было установлено их сходство в целом, поскольку противопоставленные знаки с элементами «МАС» полностью



фонетически входят в состав рассматриваемого товарного знака «».

С точки зрения семантического фактора сходства коллегия отмечает, что словесный элемент «МАС» противопоставленных знаков в переводе с английского языка на русский язык означает «Мак» – мак, макинтош, компьютер Мас, компьютер макинтош» (см. [translate.yandex.ru](https://translate.yandex.ru)). Данное обстоятельство свидетельствует о вхождении семантически тождественного словесного элемента «МАС» противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер в силу установления фонетического и семантического факторов сходства знаков. Вместе с тем, выполнение сравниваемых элементов «МАС» буквами одного алфавита позволяет говорить о близкой степени графического сходства обозначений.

Учитывая вышеизложенное, оспариваемый товарный знак следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками и знаком по международной регистрации, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом.

Сопоставительный анализ услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.

Согласно рассматриваемому возражению, лицо, подавшее возражение просит прекратить правовую охрану в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров*

мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; услуги агентства по коммерческой информации; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телемаркетинга; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; администрирование программ лояльности потребителей» являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг в области компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники; исследования маркетинговые в области компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники; онлайн-сервисы розничные для

скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг в области компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники; презентация компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники на всех медиасредствах с целью розничной продажи; розничная продажа компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц в области компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники; управление потребительской лояльностью в области компьютерного оборудования, программного обеспечения и электроники; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» товарного знака по свидетельству №748045, услугам 35 класса МКТУ «реклама; рекламные услуги; организация и проведение коммерческих, торговых и деловых выставок, торговых демонстраций и торговых ярмарок; организация и проведение торговых показов, экспозиций, выставок в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных периферийных устройств, портативных и/или ручных электронных устройств, онлайн-услуг, высоких технологий, коммуникаций, информационных технологий, информационных услуг, музыкальных развлечений и публикаций; организация и проведение выставок и ярмарок для коммерческих и рекламных целей; проведение онлайн-торговых показов и демонстраций, в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных периферийных устройств, портативных и/или ручных электронных устройств, онлайн-услуг, высоких технологий, коммуникаций, информационных технологий, информационных услуг, музыкальных развлечений и публикаций» товарного знака по свидетельству №339781, услугам 35 класса МКТУ «маркетинговые услуги; услуги продвижения товаров; исследования рынка; анализ эффективности рекламы и маркетинговые исследования; услуги розничных магазинов в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных периферийных

*устройств, портативных и/или ручных электронных устройств, онлайн-услуг, высоких технологий, коммуникаций, информационных технологий, информационных услуг, музыкальных развлечений и публикаций; услуги розничной торговли в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных периферийных устройств, портативных и/или ручных электронных устройств, онлайн-услуг, высоких технологий, коммуникаций, информационных технологий, информационных услуг, музыкальных развлечений и публикаций, предоставляемых также посредством общих товарных каталогов по почтовым заказам, средствами телекоммуникаций, через Интернет или другие электронные и коммуникационные сети»* товарного знака по свидетельству №333338, поскольку сравниваемые услуги либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (реализация, продвижение, реклама), имеют одно и то же назначение (доведение продукции до конечного потребителя), могут оказываться в отношении одного и того же круга лиц и иметь один источник происхождения.

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «*бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; аудит коммерческий; аудит финансовый; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций прокат фотокопировального оборудования; прогнозирование экономическое; согласование деловых контрактов для третьих*

*лиц; пресс-службы; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; услуги по вырезке новостей; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги административные по переезду предприятий; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» товарного знака по свидетельству №339781, услугам 35 класса МКТУ «обзоры печати; прокат офисного оборудования и аппаратов» товарного знака по свидетельству № 748045 поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (управление бизнесом и помощь в управлении бизнесом), имеют одно и тоже назначение (контроль и координация различных видов деятельности в организации для эффективного достижения ее целей, что включает в себя планирование, организацию, руководство и контроль ресурсов и процессов), могут оказываться в отношении одного и того же круга лиц и иметь один источник происхождения.*

*Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; услуги по оптимизации*

*трафика веб-сайта»* является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «*ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта*» товарного знака по свидетельству №748045, услугам 35 класса МКТУ «*услуги по хранению, поиску и выводу данных; услуги по хранению компьютерных данных; хранение данных в виде электронной музыки; информация и консультации в области всего вышеперечисленного»* товарного знака по свидетельству № 333338, услугам 35 класса МКТУ «*electronic storage of data, images, documents, software and technical information; storage of electronic media, including images, text, audio, and video data; business information storage and retrieval»* (перевод: *электронное хранение данных, изображений, документов, программного обеспечения и технической информации; хранение электронных носителей, включая изображения, текстовые, аудио- и видеоданные; хранение и поиск деловой информации»),* в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №876546, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (хранение, систематизация и поиск данных), имеют одно и то же назначение, могут оказываться в отношении одного и того же круга лиц и иметь один источник происхождения.

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «*услуги секретарские; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги стенографистов; аренда офисного оборудования в коворкинге; регистрация данных и письменных сообщений; услуги фотокопирования»* являются однородными услугам 35 класса МКТУ «*офисная служба»* товарного знака по свидетельству №333338, поскольку соотносятся как род-вид услуг (офисная служба), имеют одно и

тоже назначение, могут оказываться в отношении одного и того же круга лиц и иметь один источник происхождения.

Однородность услуг 35 класса МКТУ правообладателем не оспаривается.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений, и высокая степень однородности услуг 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

С учетом сказанного оспариваемый товарный знак по свидетельству №1008071 в отношении оспариваемых, согласно доводам возражения, услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса



необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, утверждает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №1008071 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В качестве подтверждения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о репутации продукции компании Эппл Инк., а также сведения социологического исследования, проведенного в 2018 году, согласно которому, 80% опрошенных знают обозначение «МАС» как использующееся в сфере компьютеров и программного обеспечения. Также лицо, подавшее возражение, указывает на множество регистраций, принадлежащих ему, со словесным элементом «МАС».

Относительно вышеизложенного, коллегия считает неопровержимым факт известности бренда «МАС» в отношении компьютеров и программного

обеспечения. Вместе с тем, сведений относительно известности бренда по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ в материалы дела не представлено. Кроме того, результаты социологического исследования представляют собой сведения шестилетней давности и не отражают фактического введения потребителей в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также коллегия считает необходимым отметить, что данных сведений, в отсутствие иных фактических доказательств об оказании услуг лицом, подавшим возражение, недостаточно для вывода о том, что потребитель ассоциирует продукцию, маркированную обозначением «Macmarket» с брендом «MAC» лица, подавшего возражения.

Вместе с тем, коллегия отмечает, одного сходства оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает услуги, маркированные оспариваемым обозначением за услуги, источником которых является лицо, подавшее возражение и связывает эти услуги с продукцией компании Эппл Инк. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют сведения о фактически оказанных услугах под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено социологического исследования, свидетельствующего о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи

1483 Кодекса.

Из вышеизложенного анализа следует, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении той части услуг 35 класса МКТУ, которая оспаривается лицом, подавшим возражение.

Коллегия отмечает, что оценка недобросовестности не относится к компетенции Роспатента. При этом, соответствующее мнение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2024 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1008071 частично, а именно в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации,**

касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; 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 информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных

торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства

по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по вырезке новостей; 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 поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».