

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.05.2023, поданное ООО «МАСТЕР ПРОЕКТ», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572631, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» по заявке №2014703746 с приоритетом от 10.02.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.04.2016 за №572631 на имя ОАО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСТЕР», Москва, в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 25.01.2018 РД0242397; дата внесения записи в Госреестр: 25.01.2018) правообладателем оспариваемого товарного знака стало ООО «ПрофКонсалт», Москва (далее – правообладатель). Дата истечения срока действия исключительного права: 10.02.2024.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.05.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №572631 противоречит требованиям пункта 3(1) и пункта 8 (в части фирменного наименования) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что с 07.12.2005 является правообладателем фирменного наименования, включающего словесные элементы «МАСТЕР ПРОЕКТ» (ОГРН 055406396748).

Основным видом деятельности ООО «МАСТЕР ПРОЕКТ» является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД – 71.1).

Среди дополнительных кодов ОКВЭД организации указано, в частности, 41.2 - Строительство жилых и нежилых зданий.

Лицо, подавшее возражение, занимается архитектурным проектированием, дизайном интерьеров более 17 лет, весь этот период фирменное наименование используется им непрерывно, указывается в рекламных материалах, в коммерческих документах и на официальном сайте: <https://masterproject.pro/>.

Лицу, подавшему возражение, с 23.05.2014 принадлежит доменное имя MASTERPROJECT.PRO.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что за столь продолжительный период ведения деятельности с использованием фирменного наименования «МАСТЕР ПРОЕКТ» его услуги стали знакомы потребителям, в подтверждение чего представлены документы, приложенные к возражению.

Сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что доминирующий в оспариваемой регистрации словесный элемент «МАСТЕР» и начальная, акцентирующая на себе внимание, отличительная часть фирменного наименования «МАСТЕР» фонетически тождественны.

Словесный элемент «МАСТЕР» является сильным элементом спорного товарного знака, поскольку он композиционно расположен в центре комбинированного обозначения. Элемент «Объединение» дискламирован в товарном знаке, кегль его

шрифта настолько мал, что он фактически не играет никакой роли в восприятии обозначений в целом. Более того, указанный неохраняемый элемент может способствовать формированию в сознании потребителей ложного представления о том, что правообладатель указанного товарного знака и лицо, подавшее возражение, осуществляют деятельность совместно. При этом акцент сосредоточен на начальном слове фирменного наименования – «МАСТЕР», именно на него падает логическое ударение, поскольку слово «ПРОЕКТ» фактически указывает свойства и назначение услуг.

Являясь владельцем исключительного права на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, ООО «МАСТЕР ПРОЕКТ» имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходного с ним до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных услуг, связанных с областью строительства, архитектуры и дизайна, а именно, услуг 37 класса МКТУ «надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; строительство промышленных предприятий; строительство» и услуг 42 класса МКТУ «контроль качества; консультации в области дизайна веб-сайтов».

Лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что однородность товаров/услуг является одним из факторов, которые влияют на вывод об опасности смешения при «столкновении» средств индивидуализации нескольких лиц, ссылаясь при этом на постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по делу № СИП-710/2017, от 16.07.2018 по делу № СИП-502/2017, от 23.07.2018 по делу № СИП-534/2017, от 30.07.2018 по делу № СИП-584/2017, от 28.09.2018 по делу № СИП-594/2017, от 09.07.2018 по делу № СИП-605/2017, от 30.07.2018 по делу № СИП-160/2017, от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017.

В подтверждение однородности услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в возражении приведены ссылки на позицию Роспатента, который, в своих решениях отмечал, что «... услуги в сфере надзора за строительными работами, проверки строительных

сооружений, обеспечения оценки объектов строительства, предоставления информации по вопросам ремонта и строительства являются однородными услугам 37 класса МКТУ «строительство, ремонт, установка оборудования, информация по вопросам ремонта и строительства, изоляция сооружений, надзор контрольно-управляющий за строительными работами, проверка строительных сооружений, очистка наружной поверхности зданий, работы каменно-строительные, малярные, кровельные, штукатурные, услуги по ремонту, то есть предпринимаемые для восстановления любых объектов после износа повреждения, частичной порчи или разрушения (восстановление в их первоначальном виде зданий или других объектов, пришедших в негодность)», поскольку все сравниваемые услуги относятся к видовым относительно родовой услуги «строительство», а услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги архитектурные» ... представляют собой научные услуги в области строительства и строительных технологий и являются однородными услугам 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; составление технической документации; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая», поскольку они относятся к одинаковому родовому понятию «услуги научные в различных областях», имеют общее назначение (для достижения научных и технологических целей, в том числе в области строительства), общий круг потребителей (специалисты, инженеры, проектировщики), являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми и совместно встречаются в гражданском обороте».

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что им подана заявка №2021772765 на регистрацию товарного знака, по результатам экспертизы которой было принято решение об отказе в регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в частности, в связи с его сходством до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 572631.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572631 недействительным в отношении следующих услуг:

37 класса – надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; строительство промышленных предприятий; строительство.

42 – контроль качества; консультации в области дизайна веб-сайтов.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из открытых реестров ФИПС о товарном знаке № 573248 [1];
- выписка из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение (ООО «МАСТЕР ПРОЕКТ») [2];
- выписка из ЕГРЮЛ о правообладателе оспариваемого товарного знака [3];
- лицензия Министерства регионального развития РФ № 020562 от 23.10.2008 на проектирование зданий и сооружений [4];
- свидетельство от 08.09.2010 о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства [5];
- свидетельство от 12.11.2012 о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства [6];
- договор № 3086/11/2009 от 05.11.2009 на выполнение функций генерального проектировщика [7];
- договор № 120/1/2010 от 10.04.2010 на осуществление авторского надзора за строительством [8];
- договор № 2010/д/53/1711 на разработку дизайн-проекта помещений от 09.09.2010 [9];
- договор № 01-05 от 30.05.2012 на разработку дизайн-проекта [10];
- договор № 101-12 от 22.08.2012 на разработку дизайн-проекта [11];
- договор № 108-12 от 10.09.2012 на разработку эскизов мебели [12];
- договор № 106-14 от 01.06.2014 на разработку эскизов мебели [13];
- договор подряда № 06-15 от 20.06.2015 [14];
- договор подряда № 202-2016 от 10.02.2016 [15];
- договор подряда № 102-2016 от 17.02.2016 [16];

- договор № 106-2016 от 05.07.2016 на выполнение проектных работ [17];
- договор № 206-2016 от 06.07.2016 на выполнение проектных работ [18];
- договор № 106-2016 от 18.07.2016 на выполнение проектных работ [19];
- договор № 107-15 от 10.10.2016 на выполнение проекта [20];
- договор № 0131-18 от 31.01.2018 на выполнение эскизного проекта [21];
- договор № 102-18 от 01.02.2018 на выполнение проекта [22];
- договор № 205-18 от 17.05.2018 на выполнение дизайн-проекта [23];
- договор № 205-18 от 17.05.2018 на выполнение проекта [24];
- договор № 101-19 от 15.01.2019 на выполнение дизайн-проекта [25].

В дополнение к указанным документам от лица, подавшего возражение, были представлены платежные документы, подтверждающие исполнение договоров, ранее приложенных к возражению [26], а также ряд договоров, подтверждающих оказание услуг по разработке дизайн-проектов за период с 2009 по 2013 годы [27].

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 27.06.2023, форма 821 от 25.08.2023), однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

Таким образом, в соответствии с пунктом 21 Правил ППС, правообладатель оспариваемого товарного знака считается надлежащим образом уведомленным о принятии возражения к рассмотрению, и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации.

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

С учетом даты приоритета (10.02.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 572631 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №572631 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Мастер», выполненный строчными с первой заглавной буквами русского алфавита, под которым расположен неохраняемый словесный элемент «Объединение», выполненный более мелким шрифтом также буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга, внутри которого размещен рисунок, напоминающий цветок, образованный дугами белого цвета.

Товарный знак охраняется в синем, белом цветовом сочетании в отношении следующих услуг:

35 - анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных.

36 - аренда финансовая; инвестирование; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; спонсорство финансовое; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей.

37 - добыча горно-рудных полезных ископаемых; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; разработка карьеров; строительство промышленных предприятий; строительство.

39 - распределение энергии.

42 - консультации в области информационных технологий; контроль качества; консультации в области дизайна веб-сайтов; предоставление поисковых средств для Интернета.

45 - агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; охрана штатская; проверка состояния безопасности предприятий.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, обладая правом на фирменное наименование, сходное с

оспариваемым товарным знаком, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе, путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении услуг, однородных с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №572631, в соответствии с решением Роспатента от 15.02.2023, является препятствием для регистрации сходного товарного знака по заявке № 2021772765 на имя лица, подавшего возражение.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами, маркированными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение, в качестве лица, оказывающего соответствующие услуги.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, содержат документы, свидетельствующие об осуществлении до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, связанной с проектированием и осуществлением авторского надзора за строительством, разработкой дизайн – проектов интерьеров помещений и отдельных предметов интерьера (договоры и платежные документы, подтверждающие исполнение этих договоров [6] - [12], [26] - [27]).

Однако представленные материалы не дают оснований для вывода о том, что у среднего российского потребителя оспариваемый товарный знак в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, относящихся к проектированию, разработке дизайн – проектов и авторскому надзору за строительными работами, оспариваемый товарный знак со словесным элементом «МАСТЕР», на дату (10.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака вызывал стойкую ассоциативную связь именно с лицом, подавшим возражение.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, мотивирован только продолжительным периодом времени ведения деятельности с использованием фирменного наименования (17 лет), в течение которого лицо, подавшее возражение, обладая доменным именем «MASTERPROJECT.PRO» с 2014 года, размещало рекламные материалы на своем официальном сайте <https://masterproject.pro/>. При этом право на это доменное имя, по данным сервиса whois.nic.ru, сведения с сайта которого приведены в возражении (2014-05-23), лицо, подавшее возражение, получило уже после даты (10.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, возражение не содержит документов в подтверждение довода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. В частности, не были представлены результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих услуг.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 3(1), не подтверждены материалами возражения.

Анализ материалов возражения на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике по отношению к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- 2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2], размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «МАСТЕР ПРОЕКТ», возникло у лица, подавшего возражение (ОГРН 1055406396748), с даты 07.12.2005 регистрации в качестве юридического лица, т.е. значительно ранее даты приоритета (10.02.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №572631.

Произвольная часть фирменного наименования «МАСТЕР ПРОЕКТ» лица, подавшего возражение, обладает фонетическим сходством со словесным элементом оспариваемого товарного знака «МАСТЕР», что обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «МАСТЕР» в фирменное наименование лица, подавшего возражение, фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством, близким к тождеству, словесных элементов «МАСТЕР» - «МАСТЕР», учитывая, что в фирменном наименовании слово «ПРОЕКТ» является слабым описательным элементом, отражающим направление деятельности лица, подавшего возражение.

Следует отметить, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак, сравнению подлежат словесные элементы, при этом признак визуального сходства не играет существенной роли, что усиливает значение фонетического и семантического признаков сходства словесных элементов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (71.1).

Дополнительными видами деятельности являются, в частности, строительство жилых и нежилых зданий; деятельность в области технического регулирования,

стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности в области строительства, архитектуры и разработки дизайн-проектов, лицо, подавшее возражение, представило, в частности, лицензию Министерства регионального развития РФ № 020562 от 23.10.2008 на проектирование зданий и сооружений [4], а также свидетельства [5], [6] о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, при этом свидетельство от 12.11.2012, выданное взамен ранее выданного от 08.09.2010, не имеет ограничения срока и территории его действия.

К возражению также приложены договор №3086/11/2009 от 05.11.2009 на выполнение функций генерального проектировщика, заключенный между ООО «Ай-Ти-Си Электроникс» (Заказчик), предметом которого, помимо подготовки проектной и рабочей документации, являлось осуществление авторского надзора соответствию проектным решениям в ходе реконструкции объекта – здания административного назначения, расположенного в г. Новосибирске (ул. Зыряновская, 53) [7], договор №120/1/2010 АН от 19.04.2010 на осуществление авторского надзора за строительством [8], а также вышеуказанные договоры на разработку проектных работ, в том числе дизайн - проектов [9] – [12], [27], которые заключались с различными организациями до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Выполнение представленных договоров подтверждено соответствующими платежными документами.

Анализ однородности области деятельности лица, подавшего возражение, и части услуг 37 класса (надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; строительство промышленных предприятий; строительство) и 42 класса (контроль качества), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал следующее.

Область деятельности лица, подавшего возражение, тесным образом связана со строительством, в том числе, надзором за строительными работами, поскольку проектирование зданий – это составная часть строительного процесса. По сути это начальная фаза, без которой нельзя соорудить ни одно здание или сооружение. Проектирование строящегося объекта является предварительной стадией перед началом любых строительных работ. На этой стадии закладывается зачаток будущего здания, стартовая платформа для всех последующих этапов строительства.

Инженерные чертежи, схемы и расчёты реализуют архитектурный замысел намеченного строительства. В результате приложенных усилий проектировщиков, идея преобразуется в графический проект будущего строения. Над архитектурным проектированием зданий и сооружений, дополнительными проектными работами и их согласованностью, работают специалисты по инженерным коммуникациям и их проектированию, дизайнеры, агенты и эксперты по согласованию проектов. Специалист должен заранее согласовать с заказчиком проект здания, площадь внутренних помещений, метраж и затем, исходя из этих данных, производить соответствующие расчеты.

Проектные организации обязаны обеспечить полное согласование проектов, которые находятся в любой стадии проектирования (<https://www.npoeht.ru/flash/14.html>).

В отношении услуги 42 класса МКТУ «консультации в области дизайна веб-сайтов» коллегия установила следующее.

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»). Под словом «design» англоязычная литература начала XXI века понимает и стиль, и проект, и проектирование, и собственно

«дизайн» — профессиональную деятельность, наряду с архитектурой или инженерным проектированием.

Предметом дизайн-деятельности является «создание гармоничной, содержательной и выразительной предметно-пространственной среды, окружающей человека». Объектом дизайн-деятельности могут стать любые объекты: технические изделия, продукты общественного производства, их комплексы в системе отношений: человек-предмет-среда, их форма, «причём не только внешний вид предмета, но главным образом структурные связи, которые придают ему необходимое функциональное и композиционное единство, способствующее повышению эффективности производства, потребления и социальных отношений» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизайн>).

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», букв. — «место, сегмент, часть в сети»), также веб-узел, — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. Обычно сайт в Интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователями как единое целое (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайт>).

Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на разработку и оформление объектов информационной среды Интернета, призванный обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества. В настоящее время под термином веб-дизайн понимают именно проектирование структуры веб-ресурса, обеспечение удобства пользования ресурсом для пользователей. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-дизайн>).

Следует отметить, что разновидности дизайна включают в себя архитектурный дизайн, промышленный дизайн, веб-дизайн, дизайн городской среды, дизайн интерьера и т.п. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизайн>).

Вместе с тем, несмотря на то, что, как указано выше, общее понятие «дизайн» включает в себя различные виды дизайна, услуги по созданию дизайн-проектов в области строительства и архитектуры и услуги, связанные с консультациями в области

дизайна веб-сайтов имеют различное назначение и, соответственно, иной круг потребителей, что определяет отсутствие однородности между этими услугами.

Принимая во внимание указанное, можно сделать вывод о том, что совокупность представленных материалов, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием «МАСТЕР ПРОЕКТ», сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета осуществляло деятельность, однородную услугам 37 класса (надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; строительство промышленных предприятий; строительство) и услугам 42 класса МКТУ (контроль качества), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку эти услуги являются взаимодополняемыми, имеют общее назначение в области проектирования и строительства, имеют общий круг потребителей и условия предоставления, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №572631 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Таким образом, коллегия полагает доказанным только довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части услуг 37 и 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572631 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы каменно-строительные; строительство промышленных предприятий; строительство» и услуг 42 класса МКТУ «контроль качества».