

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Перовым Виктором Алексеевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022750933 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «CONTINUUM BUREAU» по заявке № 2022750933 с приоритетом от 27.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.06.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022750933 в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными


работами; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства».

В отношении товаров 09 класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.


В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BUREAU» (в переводе с английского языка «бюро» / см. <https://translate.google.ru/>) не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству №312419, (приоритет от 30.05.2005, дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 30.05.2025), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью производственное предприятие "КОНТИНИУМ", Республика Башкортостан, г.Уфа, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;



- знаком «  » по международной регистрации № 908689, конвенционный приоритет от 01.11.2006, зарегистрированным на имя компании Continuum Innovation LLC, США, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с принятым решением, в части отказа предоставления правовой охраны для услуг 42 класса МКТУ *«консультации по вопросам архитектуры, связанным с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства; услуги архитектурные, связанные с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства»;*

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой сочетание слов «continuum bureau», тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака №312419 – два слова «КОНТИНИУМ» и его версия на латинском «CONTINIUM». Эти обозначения обладают различным смысловым значением («бюро непрерывность/ бесконечность» и «слово, не имеющее перевода, представляющее наименование организации»), сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- заявитель предоставляет услуги в области, связанной с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства – то есть в узко определенной области деятельности. Заказчиками вышеуказанных услуг выступают компании-застройщики, среди проектов, для которых была разработана архитектурная концепция, жилые комплексы г. Москвы, фудкорты, фабрики;

- услуги 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак №312419, относятся к области исследований – научных, технических, к области проектно-конструкторских, проектно-технических, инженерных работ, к использованию запатентованных изобретений и защите от коррозии технологического оборудования;

- «опытно-конструкторские и проектно-конструкторские работы» - это совокупность взаимоувязанных процессов по созданию новых или усовершенствованию действующих конструкций изделий согласно с требованиями заказчика-потребителя. Эти работы проводятся в

специализированных лабораториях научных учреждений, в конструкторских бюро и на экспериментальных предприятиях больших корпораций;

- испрашиваемые к регистрации услуги не подразумевают создание или разработку конструкций, или изделий, также как и не предполагают участие научных сотрудников, необходимости обращения в научные лаборатории или конструкторские бюро, а имеют другую направленность – связаны с предоставлением информации (консультированием) и созданием общего архитектурного замысла (создание архитектурных концепций);

- сравниваемые услуги 42 класса МКТУ не являются однородными;

- заявитель также указывает на то, что испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана на знака по международной регистрации № 908689;

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ, а именно: *«консультации по вопросам архитектуры, связанным с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства; услуги архитектурные, связанные с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства».*

К возражению приложены:

1. Страница интернет-энциклопедии Википедия, содержащую описание понятия «Фигуры Лиссажу»;
2. Копия страницы с сайта hh.ru, содержащая информацию о владельце товарного знака №312419;
3. Материалы заявки №2005712842, содержащие описание заявленного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака №312419;
4. Письмо о деятельности заявителя и использовании обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.07.2022) поступления заявки №2022750933 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.


Смысловое сходство определяется на основании следующих

признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022750933

заявлено комбинированное обозначение  «CONTINUUM BUREAU», которое представляет собой словесный элемент «continuum», расположенное на двух строках, написанное через «-» и слово «BUREAU» выполненными буквами латинского алфавита.


Решение Роспатента от 05.06.2023 согласно рассматриваемому возражению оспаривается в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 42 класса МКТУ, который заявитель

корректирует следующим образом: *«консультации по вопросам архитектуры, связанным с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства; услуги архитектурные, связанные с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства».*


Несоответствие слово «BUREAU» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью, указывающее на видовое наименование предприятия заявителем не оспаривается.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №312419 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из окружности, в которую вписаны слова «КОНТИНИУМ» и «CONTINIUM», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавита, а также фантазийную фигуру и изображение пятиконечной звезды. Товарный знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации №908689 представляет собой комбинированное обозначение включающим фантазийную фигуру и слово «CONTINUUM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение,

в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «continuum» [КОН-ТИ-НУМ] (где: КОНТИНУУМ (от лат. continuum - непрерывное) в математике - непрерывная совокупность, напр. совокупность всех точек отрезка на прямой или всех точек прямой, эквивалентная совокупности всех действительных чисел. См. <https://academic.ru/> Большой Энциклопедический словарь. 2000.), поскольку он в первую очередь запоминается потребителям.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №312419 таким элементом является слово «CONTINIUM» / «КОНТИНИУМ», а в знаке по международной регистрации №908689 слово «CONTINUUM» [КОН-ТИ-НУМ].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №908689 обусловлено полным вхождением основного индивидуализирующего элемента «CONTINUUM» противопоставленного знака в заявленное обозначение, который является фонетически и семантически (смотри значение слова «continuum» выше по тексту) тождественным.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №312419 содержат фонетически сходные словесные элементы [КОН-ТИ-НУМ] и [КОН-ТИ-НИ-УМ], поскольку сравниваемые элементы имеют большинство совпадающих звуков, отличие в звуке [И] не приводит к различиям способным повлиять на фонетическое сходство сравниваемых элементов в целом.

Относительно семантического сходства сравниваемых слов «CONTINUUM» и «CONTINIUM», коллегия отмечает, что слово «CONTINIUM» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, в связи с чем, анализ по семантическому критерию сходства провести не представляется возможным.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в противопоставленных знаках изобразительных элементов. Вместе

с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными. Вместе с тем, запоминание знаков потребителем происходит по основным словесным элементам, которые в данном случае, имеют фонетическое и семантическое тождество (качается знака по международной регистрации) и имеет фонетическое сходство основных индивидуализирующих элементов (касается товарного знака по свидетельству №312419.)

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ассоциируются друг с другом в целом, что приводит к высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

При анализе однородности, коллегией был принят во внимание скорректированный заявителем перечень с уточненными формулировками, также коллегия руководствовалась, в том числе, следующими семантическими значениями.

Инжиниринг - инженерно-консультационные услуги, связанные с подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции.

К ним относятся:

предпроектные - подготовка ТЭО, проведение исследования рынка, топографической съемки, исследование грунтов, разработка планов застройки регионов, планов развития транспортной сети и др., а также консультации и надзор за проведением перечисленных работ;

проектные - подготовка генплана, предварительная оценка стоимости проекта, расходов по созданию и эксплуатации объекта, разработка архитектурного плана, рабочих чертежей, технических спецификаций и др., надзор и консультации по проведению указанных работ;

послепроектные - подготовка контрактной документации, организация торгов, надзор за проведением строительных работ, управление строительством, проведение приемосдаточных испытаний объекта, составление заключения о строительстве, подготовка инженерно-технического персонала и др.;

специальные услуги, обусловленные конкретными условиями создания данного объекта (анализ проблем утилизации отходов, юридические процедуры и др.).

Инжиниринговые услуги оказываются специализированными инженерно-консультационными (инжиниринговыми) фирмами, а также строительными и промышленными компаниями. Ввиду большого разнообразия работ и услуг, входящих в инжиниринговые услуги, фирмы специализируются на выполнении определенных групп и услуг (см. <https://academic.ru/>, Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«консультации по вопросам архитектуры, связанным с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства; услуги архитектурные, связанные с разработкой архитектурных концепций в области городского строительства»* следует признать однородными таким услугам 42 класса МКТУ как *«проектно-конструкторские, проектно-технические, инженерные разработки, конструкторские (чертежные) работы»*», в отношении которых, в том числе, действует противопоставленный товарный знак по свидетельству №312419, а также таким услугам 42 класса МКТУ *«engineering services, namely, product engineering services; design services for others, namely, product design and development services, industrial design services»* (перевод: инжиниринговые услуги, а именно услуги по инжинирингу продукции; дизайнерские услуги для других, а именно услуги по дизайну и разработке продукции, услуги промышленного дизайна).

Сравниваемые услуги объединены по общему родовому и видовому признаку инженерно-консультационные услуги (проектные), имеют одно и то же назначение, могут оказываться одними и теми же лицами (архитектурно-конструкторскими бюро, инженерно-консультационными (инжиниринговыми) фирмами) в отношении одного и того же круга лиц.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое и семантическое тождество (касается знака по международной регистрации) и фонетическое сходство основных индивидуализирующих элементов (касается товарного знака по свидетельству №312419) сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых услуг 42 класса МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 42 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что он и правообладатели противопоставленных знаков фактически ведут различного рода деятельность и осуществляют ее в разных частях Российской Федерации не может быть принят в качестве убедительного довода в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса рассмотрению подлежит

объем предоставленного/испрашиваемого исключительно права, который распространяется на всю территорию Российской Федерации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 05.06.2023.**