

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 24.03.2021, поданное Сибгатулиным Маратом Сямиуловичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717872 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019717872, поданной 16.04.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 20 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, серый».

Роспатентом 29.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717872 в отношении всех товаров 18, 20 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со следующими

товарными знаками в отношении всех товаров 18, 20 классов МКТУ:

- с товарным знаком «**М-СИТИ**» [2], зарегистрированным на имя ООО "Информационно-почтовая служба М-Сити", 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 11, стр. 8, свидетельство № 232061, приоритет от 19.02.2001 г., для однородных товаров 18, 20 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**CITY**» [3], зарегистрированным на имя ПАО "СИТИ", 123100, Москва, 1-й Красногвардейский пр., 9, свидетельство № 161094, приоритет от 19.12.1995 г., для однородных товаров 20 класса МКТУ;

- сходство заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [2,3] определяется полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. При оценке графического сходства сравниваемых обозначений экспертиза учитывала алфавит, буквами которого написаны слова (обозначения выполнены буквами латиницы), а также общее зрительное впечатление.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.03.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2020.

Доводы возражения, поступившего 24.03.2021, сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе связанную с производством и/или реализацией товаров, сгруппированных в 18 и 20 классы МКТУ. Суд по интеллектуальным правам 01.09.2020 г. вынес решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «М-СИТИ» по свидетельству № 232061, в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам» и товаров 20 класса МКТУ «изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника-ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов» вследствие его неиспользования. Кроме того, в настоящее время срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 232061 истек 20.02.2021 г. в отношении всех товаров и услуг;

- заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 161094. Так, изобразительный и словесный элемент имеют неразрывную связь, а литера «М» словесного элемента является созвучной как с термином «Мегаполис», так и с понятием «Мебель», что должно создать ассоциацию заявленного обозначения [1] с выражением «Мебель для мегаполиса»;
- в противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161094 не были заложены никакие идеи, либо проведены логические связи и/или ассоциации (параллели), вследствие чего смысловое значение данного товарного знака определяется исключительно как «Город». При этом также имеются визуальные различия, связанные с тем, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161094 является словесным, в то время как заявленное обозначение образует яркую композицию: изобразительный элемент отражает панораму делового центра вымышленного мегаполиса.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.03.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 20 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие материалы:

- уведомление по заявке № 2019717872 по форме 407 - [4];
- решение Роспатента от 29.05.2020 по заявке № 2019717872 - [5];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2020 г. по делу № СИП-268/2020 - [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 24.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.04.2019) заявки № 2019717872 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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

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

Согласно пункту 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, состоит из словесного элемента «M-CITY», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и зеркального стилизованного изображения города. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ «обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели», товаров 20 класса МКТУ

«буфеты; гардеробы [шкафы платяные]; диваны; жардиньерки [мебель]; картотеки [мебель]; колыбели; комоды; консоли [мебель]; конторки; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати деревянные; кровати; кровати детские; мебель; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; полки для мебели; полки для хранения; секретеры; софы; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; ящики для игрушек» в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, серый».

Наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «CITY». Буква «М» не придает обозначению качественно иной уровень восприятия. Изобразительный элемент в виде зеркально отображенного города подчеркивает смысловое значение словесного «CITY»: город, Сити, большой город (в переводе с английского языка на русский язык, см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>).

Решение Роспатента от 29.05.2020 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Так, в отношении товаров 18, 20 классов МКТУ заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- «**М-СИТИ**» [2], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис, по свидетельству № 232061, приоритет от 19.02.2001 г. Буквенный элемент «М» - неохраемый. Правообладатель: ООО "Информационно-почтовая служба М-Сити", Москва. Срок действия товарного знака [2] истек 19.02.2021 г., однако, действует льготный шестимесячный срок по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи правообладателем заявления (пункт 2 статьи 1491 Кодекса). Таким образом, у коллегии имеются основания для анализа противопоставленного товарного знака [2] на предмет оценки его сходства с заявленным обозначением [1] в рамках настоящего

возражения. Правовая охрана товарного знака [2] с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2020 по делу № СИП-268/2020 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 18 класса МКТУ *«шкурки животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия»*, товаров 20 класса МКТУ *«зеркала, рамы (для картин и т.п.)»*;

- «**CITY**» [3], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по свидетельству № 161094, приоритет от 19.12.1995 г., срок действия регистрации продлен до 19.12.2025 г. Правообладатель: ПАО "СИТИ", Москва. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ *«мебель, украшения из пластмасс и неметаллическая фурнитура для мебели»*.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «CITY» / «СИТИ» фонетически и семантически тождественны, так как полностью совпадают все звуки и смысловое значение. Заявленное обозначение «CITY» [1] имеет однозначное прочтение «СИТИ» и переводится с английского языка на русский язык как: «Сити, город, большой город» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>).

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет использования при написании словесных элементов букв разных алфавитов, а также изобразительных элементов в виде зданий в обозначении [1]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности, поскольку образы, порождаемые сравниваемыми обозначениями одинаковы. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] имеют близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов «CITY» / «СИТИ» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Заявленное обозначение [1] и

противопоставленный товарный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом также по графическому критерию сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 18, 20 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2020 г. по делу № СИП-268/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 232061 [2] досрочно прекращена в отношении части товаров 18 класса МКТУ *«кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам»* и части товаров 20 класса МКТУ *«изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов»*. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 16.09.2020 г.

Таким образом, товары 18 класса МКТУ *«обивка мебельная из кожи; отделка кожаная для мебели»* заявленного обозначения [1] и товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] *«шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия»* имеют разное назначение (для отделки мебели / для хранения и переноски вещей, для выделки кожи, для защиты от дождя, снега и солнца, для упряжи, верховой езды и т.п.), имеют разный круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Заявленные товары 20 класса МКТУ относятся к мебели и мебельным принадлежностям. Таким образом, товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и товары 20 класса МКТУ *«мебель, украшения из пластмасс и неметаллическая фурнитура для мебели»* противопоставленного товарного знака [3] либо идентичны («мебель»), либо относятся к одному роду «изделия мебельные», имеют общее назначение (для размещения и хранения вещей, комфортного пребывания человека, для сна и т.д.), круг потребителей (люди, нуждающиеся в различных предметах мебели), что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 20 класса МКТУ и товары 20 класса МКТУ *«зеркала, рамы (для картин и т.п.)»* противопоставленного товарного знака [2] не однородны,

поскольку относятся к разному роду (виду) («изделия мебельные» / «предметы интерьера и декора»), имеют разное назначение (для постоянного использования в быту / для украшения интерьера), круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 20 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении товаров 20 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было установлено выше, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 18 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2021, отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019717872.