

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «С.И.Т.И.», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023806209, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2023806209 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 01.11.2023 в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023806209 в отношении части товаров и услуг 06, 07,

11, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ. В остальной части товаров 06, 07, 11, 37, 39, 42 класса МКТУ и всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ в регистрации было отказано ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

[1-3]- «  », «  », «  » (св-ва № 161095

- приоритет от 19.12.1995, № 134368 - приоритет 15.09.1992, № 161094 - приоритет 19.12.1995), зарегистрированной на Публичное акционерное общество "СИТИ", 123112, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, эт. 3, помещ. I, ком. 37, в отношении товаров и услуг 06, 07, 39, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 06, 07, 39, 42 классов МКТУ;

[4-5] - «СИТИ», «  » (м.р. № 1565628 - приоритет 28.10.2020, св-во № 288885 - конв. приоритет 30.10.1998), зарегистрированной на Ситигруп Инк., корпорация штата Делавэр, 388 Гринвич Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10013, Соединенные Штаты Америки (Citigroup Inc., 388 Greenwich Street New York NY 10013), в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;



[6] - «  » (св-во № 898096 - приоритет от 20.08.2020), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый Город", 660064, г. Красноярск, ул.

Капитанская, 14, помещение 349, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;



[7] - «» (св-во № 1066172 - приоритет от 27.06.2023), на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОК СИТИ ДВ", 690910, Приморский край, г. о. Владивостокский, п. Трудовое, ул. Венецианова, 9, оф. 1, в отношении товаров и услуг 06, 07, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 06, 07, 37 классов МКТУ;



[8] - «» (св-во № 263350 - приоритет от 28.05.2002), зарегистрированным на Кострикина Эдуарда Анатольевича, 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д.56, кв.231, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ;



[9] - «» (св-во № 657190 - приоритет от 30.12.2016), зарегистрированным на Индивидуального предпринимателя Дудинова Валерия Евгеньевича, 420132, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 69, кв. 272, в отношении услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37 классов МКТУ.

Таким образом, с учетом внесенных заявителем изменений в перечень товаров и услуг, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров и услуг 06, 07, 37, 39, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель обращает внимание на получение им письма-согласия от владельца



противопоставленного товарного знака « _____ » по свидетельству №657190, в связи с чем данный знак должен быть исключён из противопоставлений.

В возражении сообщается о согласии с исключением из испрашиваемого перечня услуг 37 класса МКТУ рубрик «консультации по вопросам строительства; мытье окон; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; установка окон», что, по мнению заявителя, способно устранить признаки однородности с товарным знаком по свидетельству №1066172.

Кроме того, заявитель выразил довод о несходстве заявленного обозначения и



противопоставленного знака « _____ » по свидетельству №898096, за счет фонетических, графических отличий, разного общего зрительного восприятия. Сообщается также о длительном сосуществовании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, при этом какие-либо споры между данными участниками отсутствуют, что заявитель просит учесть в качестве обстоятельства, указывающего на невозможность смешения сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023806209 в отношении услуг 37 класса МКТУ за исключением части перечисленных по тексту возражения позиций, в дополнение к товарам и услугам 06, 07, 11, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, для которых уже принято решение о регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.11.2023) даты подачи заявки №2023806209 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в 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 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.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « » по заявке №2023806209 с приоритетом от 01.11.2023, состоящее из словесного элемента «С.И.Т.И.», выполненного буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой изображены очертания высотных зданий. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 07, 37, 39, 42 классов МКТУ, при этом согласно тексту возражения в рамках возражения дополнительно к тем товарам и услугам, для которых уже принято оспариваемое решение, испрашиваются услуги 37 класса МКТУ.

Принимая во внимание тот факт, что заявитель не согласился с оспариваемым решением только в части услуг 37 класса МКТУ и в требованиях по возражению не испрашивает пересмотра принятого решения Роспатента относительно остальных классов товаров и услуг, то в рамках анализа правомерности применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия анализирует только те противопоставления, которые указаны в качестве препятствующих в отношении регистрации для рубрик 37 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [6] « » по свидетельству №898096 с приоритетом от 20.08.2020, состоит из темного квадратного фона, поверх которого буквами белого цвета нанесены элементы «СМ СИТИ», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [7] «» по свидетельству №1066172 с приоритетом от 27.06.2023, состоит из изображения окна и слов «ОКНА СИТИ», выполненных в две строки друг под другом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [9] «» по свидетельству № 657190 с приоритетом от 30.12.2016 состоит из изображения чемодана с ручкой, на фоне которого нанесены словесные элементы «СИТИ СТРОЙ» буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В возражении заявителем сообщается о получении им письма-согласия от владельца товарного знака [9], оригинал которого был приобщен к протоколу заседания коллегии, состоявшегося 06.06.2025.

Представленный документ удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил, содержит дату подписания, реквизиты сторон и сведения о заявке №2023806209.

С учетом представленного в материалы дела документа, а также принимая во



внимание различия между обозначениями «» и «», коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак [9] был не единственным препятствием к регистрации заявленного обозначения для услуг 37 класса МКТУ, в

связи с чем требуется повторный анализ сходства и однородности заявленного обозначения с противопоставлениями [6], [7].

Анализ соответствия обозначения по заявке №2023806209 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элементами, выполняющими основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и противопоставленных ему товарных знаках, является словесный элемент «СИТИ». Данный словесный элемент совпадает в сопоставляемых обозначениях, что указывает на фонетическое сходство, а также на семантическое сходство, поскольку дополнительные слова сравниваемых обозначений «ОКНА», буквы «СМ», качественно не изменяют восприятия слова «СИТИ».

Что касается присутствия пунктуационных знаков точек после каждой буквы в слове «СИТИ» заявленного обозначения, то такой прием не привел к отсутствию восприятия данного элемента в качестве слова «СИТИ», прочитываемого и воспринимаемого именно таким образом. Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что изобразительный элемент заявленного обозначения дополнительно усиливает восприятие словесного элемента в значении слова «СИТИ», как транслитерации английского слова CITY – город.

С точки зрения графического критерия словесные элементы «СИТИ» в сопоставляемых обозначениях выполнены буквами одного алфавита, что усиливает их сходство в целом.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [6, 7] в целом за счет тождественного элемента «СИТИ» в сопоставляемых обозначениях.

Критерии сравнения комбинированных товарных знаков являются второстепенными в случае высокого фонетического и графического сходства словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых в рамках возражения услуг 37 класса МКТУ с услугами противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Не смотря на исключение из перечня испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ позиций, связанных с ремонтом, установкой и мытьем окон, оставшиеся в скорректированном перечне услуги по ремонту, мытью и установке иных предметов, а также услуги консультирования являются однородными услугам противопоставленного товарного знака [7] по консультированию в области строительства и ремонта, а также услугам мытья окон.

Кроме того испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; добыча полезных ископаемых; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; снос зданий; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; услуги по гидроразрыву пласта; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; установка дверей; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт кондиционеров; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей» в части совпадают, а в остальной части являются однородными услугам 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-

управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство» противопоставленного товарного знака [6], поскольку представляют собой услуги одной и той же родовой группы «строительство».

Часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; работы сантехнические; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; тюнинг кузовов автомобилей; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]» представляет собой услуги станций техобслуживания как и услуги 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» противопоставленного товарного знака [6].

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ «глажение белья; глажение одежды; дезинфекция; дезинфекция обивки; дезинфекция хирургических инструментов; дезодорирование обивки; заточка ножей; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; облучение медицинских инструментов; обновление одежды; обработка наждачной бумагой; работы плотнические; работы подводные ремонтные; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов

от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; ремонт часов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по зарядке аккумуляторов сотовых телефонов; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги прачечных; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзовым порошком» в части совпадают, в остальной части однородны услугам «глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; мытье окон; настройка музыкальных инструментов; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт замков с секретом; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги прачечных; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями» противопоставленного товарного знака [6], поскольку представляют собой услуги ремонта и другие бытовые услуги общего назначения.

Испрашиваемые услуги «прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат портативных зарядных устройств;

прокат посудомоечных машин; прокат стерилизаторов для медицинских инструментов; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов» однородны услугам «прокат бульдозеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов», так как представляют собой услуги проката.

Испрашиваемые услуги «укладка искусственного газона; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по созданию искусственного снежного покрова» связаны с обработкой земли и ландшафтными работами, в то время как к тому же роду услуг относится услуга противопоставленного знака [6] «услуги по созданию искусственного снежного покрова».

Таким образом, все испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ скорректированного перечня однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [6-7].

Коллегия обращает внимание, что для вывода о сходстве до степени смешения достаточно лишь опасности смешения товаров в обороте. В рассматриваемом деле установлена высокая степень сходства обозначений и однородность услуг 37 класса МКТУ, что является достаточным для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Длительность сосуществования на рынке противопоставленного товарного знака по свидетельству [6] и фирменного наименования заявителя не опровергают вывод о вероятности смешения сопоставляемых обозначений друг с другом. Что касается довода о разных сферах фактической деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака [6], то следует отметить, что при применении пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса сопоставлению подлежат испрашиваемый перечень товаров и услуг с перечнем противопоставленного товарного знака в объеме предоставленной ему правовой охраны.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2024.