

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 рассмотрела поступившее 28.07.2020 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «СИТИ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724762, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018724762, поданной 15.06.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 20, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **Moscow City** .

Решение Роспатента от 30.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг по заявке № 2018724762 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в силу своей семантики («Moscow City» с английского языка на русский язык «город Москва», см. Интернет, www.translate.google.ru) в целом не обладает

различительной способностью, так как указывает на место производство товаров и услуг и место нахождения производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение «Moscow City» в силу своего семантического значения может быть воспринято потребителем не как товарный знак, а как характеристика товаров и услуг, т.е. место и способ их производства или сбыта товаров, или места оказания услуг;

- представленные дополнительные материалы не содержат сведений, подтверждающих различительную способность заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении каждой позиции товаров и услуг, содержащихся в заявке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.07.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2019.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему:

- экспертизой приведен некорректный перевод заявленного обозначения, электронный ресурс www.translate.google.ru переводит словосочетание «Moscow City» как «Москва Сити»;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «МОСКВА-СИТИ»: Москва-Сити , свидетельство № 750563,

приоритет от 13.01.2020 г., Москва-Сити , свидетельство № 700203,

приоритет от 15.06.2018 г., ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» , свидетельство № 513645,

приоритет от 19.10.2012 г., также была ранее подана заявка № 2012736423 в

отношении обозначения «MOSCOW-CITY» МІВС (принято решение о признании заявки отозванной);

- обозначение «Moscow City» не является названием географического объекта, город Москва на картах мира переводится исключительно как «Moscow», при этом употребление элемента «City» рядом с элементом «Moscow» является некорректным;

- элемент «City» используется в английском языке после названия города в том случае, если есть одноименный географический объект другого вида (например, «Kansas City»);
- заявленное обозначение является фантазийным и обладает различительной способностью;
- заявленное обозначение используется заявителем. Первые планы создания в Москве бизнес-квартала появились в 1991 году. 22.05.1992 г. было зарегистрировано АО «Сити» (преобр. в ПАО «Сити»), основной задачей которого значилось строительство и эксплуатация московского международного делового центра ММДЦ «Москва-Сити»;
- за прошедшие годы с начала строительства ММДЦ «Москва-Сити» («Moscow City») приобрел статус крупнейшего делового района столицы;
- на июнь 2018 г. в «Москва-Сити» работали четыре коворкинга, свыше 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса; магазины одежды, аптеки, агентства, клиники и т.д.;
- в июле 2017 г. на 56 этаже небоскреба «Империя» был открыт музей небоскребов и высотного строительства, созданный заявителем совместно с Музеем Москвы (сайт: <https://museum.citymoscow.ru/>, зарегистрированный 30.11.2007 г.);
- ММДЦ «Москва-Сити» обладает крайне высоким уровнем посещаемости, а обозначение «Москва-Сити» высоким уровнем известности;
- обозначение «Москва-Сити» широко известно и приобрело различительную способность;
- заявленное обозначение «Москва-Сити» («Moscow City») присутствует в Интернете (<https://fedtower.ru/press/>; <https://lenta.ru>; <https://lakhtacenter.livejournal.com>; tripadvisor.ru и т.д.), социальных сетях;
- башни «Москва-Сити» и находящийся в них музей входят в ТОП-100 достопримечательностей Москвы, что свидетельствует о том, что потребителями услуг под обозначением «Moscow City» являются не только жители Москвы, но и гости столицы;
- на дату подачи заявки заявитель длительно использует «Москва-Сити» («Moscow City») в своей деятельности;

- большинство опрошенных респондентов ассоциируют заявленное обозначение на дату подачи заявки 15.06.2018 с заявителем;
- заявитель заключал договоры (2017, 2018 гг.) на участие в выставках, изготовление сувенирной продукции и т.п.;
- заявителем представлены данные о его правомочиях, функциях, сведения о договорах, в том числе в области услуг по управлению недвижимостью, на выполнение функций управляющей компании, услугам по предоставлению в аренду недвижимости, услугам музеев;
- московский международный деловой центр «ММДЦ» означает постоянное наличие большого количества иностранного элемента;
- данные о широкой известности обозначения «Москва-Сити» могут учитываться для подтверждения различительной способности заявленного обозначения, выполненного буквами латинского алфавита;
- представленные сведения свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в сфере услуг по управлению недвижимым имуществом, строительству, ремонту и техническому обслуживанию недвижимого имущества.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения, независимо от оценки его охраноспособности в целом, в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», услуг 37 класса МКТУ «строительство; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами», услуг 41 класса МКТУ «образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- заявка на регистрацию № 2018724762 – [1];
- решение об отказе в регистрации от 30.09.2019 г. – [2];
- перевод словосочетания "Moscow City" – [3];
- сведения из реестра Роспатента о товарном знаке № 750563 – [4];
- сведения из реестра Роспатента о товарном знаке № 700203 – [5];
- сведения из реестра Роспатента о товарном знаке № 513645 – [6];
- сведения из реестра Роспатента о заявке на регистрацию № 2012736423 – [7];
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2020 г. по делу № СИП-645/2019 – [8];
- распечатки сервиса GOOGLE MAPS, интернет ресурса с правилами английского языка – [9];
- соглашение между правительством Москвы и акционерным обществом закрытого типа "Российская строительная компания" 21.04.1992 г. № 221, генеральный договор на управление проектом по созданию и развитию ММДЦ "Москва-СИТИ" от 30.12.1994 г. – [10];
- постановление Правительства Москвы от 24.05.1994 г. № 446 – [11];
- договор аренды земель в г. Москва от 19.07.1994 г. – [12];
- договор аренды земель в г. Москва от 09.12.1995 г. – [13];
- договор о выполнении функций заказчика и порядок финансирования Программы развития ММДЦ "Москва-Сити" от 16.01.1998 г. – [14];
- сведения об арендаторах по состоянию на июнь 2018 г. – [15];
- распечатка сайта museum.citymoscow.ru – [16];
- статистический отчет о посещаемости ММДЦ "Москва-Сити" – [17];
- данные о финансовой деятельности заявителя за 2015-2018 гг. – [18];
- сведения о регистрации и владельце домена citymoscow.ru – [19];
- распечатка страницы в социальной сети INSTAGRAM – [20];
- распечатка страницы в социальной сети FACEBOOK – [21];
- договор и приложение на изготовление сувенирной продукции от 2018 г. – [22];
- договор на разработку выставочных изделий от 2017 г. – [23];
- договор на PR продвижение и арт-надзор с приложением брендбука – [24];
- договор и дополнительные соглашения на рекламу с ООО "Серч Стар" – [25];

- распечатки с сайтов fedtower.ru, lenta.ru, tallbuildings.ru, lakhtacenter.livejournal.com, башнисити.москва, tourister.ru, tripadvisor.ru, newsbigmos.ru, rg.ru – [26];
- социологический опрос – [27];
- постановление Правительства Москвы от 10.11.1992 г. – [28];
- постановление Правительства Москвы от 10 октября 1995 года № 828 "О ходе работ по проектированию и подготовке строительства Московского международного делового центра "Москва-Сити" – [29];
- постановление Правительства Москвы от 09 декабря 1997 г. № 858 "О программе развития Московского делового центра "Москва-Сити" до 2000 г." – [30];
- распоряжение от 11.08.2006 г. (№ 1580-ПП) – [31];
- распоряжение от 13.04.2009 г. (№ 637-ПП) – [32];
- акты выполненных работ и платежные поручения об оплате его услуг Правительством Москвы – [33];
- договоры на выполнение функций управляющей компании, акты выполненных работ – [34];
- решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-120736/15-99-986 – [35];
- определение Верховного суда РФ по делу № А40-120736/15-99-986 – [36];
- дополнительное соглашение к договору № М-01-00345 от 09.12.1995 г. и расчеты арендной ставки – [37];
- договоры субаренды – [38];
- распечатки журнала "Высотные здания" – [39];
- договор № 41М/17 от 07.07.2017 – [40];
- сведения о переименовании заявителя – [41];
- государственный контракт № 32-2007 от 20.02.2007 г. и акты приемки выполненных услуг к нему – [42];
- извещения о передаче заявителю от департамента градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы финансирования капитальных вложений из средств городского бюджета на строительство ряда объектов – [43];
- акты выполненных работ к государственному контракту № 32-007 от 14.07.2008 г. – [44];

- акт сверки расчетов между заявителем и государственным заказчиком от 24.01.2008 г. – [45];
- разрешения на строительство ряда объектов, выданные на имя заявителя – [46];
- акты приемки выполненных работ к договору на выполнение функций заказчика и порядке финансирования программы развития ММДЦ "Москва-Сити" от 16.01.1998 г., в соответствии с которыми заявителем только в 2008-2012 гг. – [47];
- дополнительное соглашение 03.05.2000 г. к договору от 16.01.1998 г. и платежные поручения об оплате услуг заявителя – [48];
- фотографии из Google Поиск по запросам «москва сити», «moscow city» – [49].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.07.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.06.2018) заявки № 2018724762 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они

подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение **Moscow City** по заявке № 2018724762 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16, 20, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель считает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью.

В отношении несоответствия заявленного обозначения «Moscow City» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы обозначение «Moscow City» с учетом перевода с английского языка на русский язык означает: «город Москва» (см. электронные словари: www.translate.google.ru, translate.yandex.ru). В возражении указано, что обозначение «Moscow City» не является названием географического объекта, город Москва на картах мира переводится исключительно как «Moscow» [3,9]. Вместе с тем, иного смыслового значения заявленное обозначение не вызывает и оно, с учетом входящих в него элементов, воспринимается однозначно: «город Москва». Таким образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и указывает на место производство товаров и услуг и место нахождение производителя товаров и лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, заявитель отмечает, что материалы возражения доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», услуг 37 класса МКТУ «строительство; надзор [контрольно-управляющий] за строительными

работами», услуг 41 класса МКТУ «образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]».

Из документов [10-48], представляющих собой договоры, акты, соглашения, отчеты, сведения из сети Интернет и т.п., усматривается, что заявителем в своей деятельности в области недвижимости, строительства объектов, функционирования музея и т.д. используются обозначения: ММДЦ "Москва-Сити", Московский Международный Деловой Центр "Москва-Сити", «Москва-Сити», «музей Москва-Сити», выполненные в кириллице, в то время как заявленное обозначение «Moscow City» выполнено буквами латинского алфавита. Заключение по анализу посещаемости также относится к обозначению ММДЦ "Москва-Сити". Фотографии из Google Поиск по запросам «москва сити», «moscow city» [49] – это простые фото, картинки, без какой-либо конкретизации к заявителю и предоставляемым им услугам, в связи с чем, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Довод заявителя о том, что сведения о широкой известности обозначения «Москва-Сити» и распространения этой известности на заявленное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, признан коллегией неубедительным. Факт использования заявителем в своей деятельности одного обозначения не свидетельствует об использовании и, тем самым, приобретенной различительной способности другого обозначения.

В доменном имени, в социальных сетях [19-21] используются обозначения «citymoscow», «city-moscow», «moscowcityofficial», на сайтах [26] – «Кино-Moscow-

City», а в сувенирной продукции, в оформлении музея , брендбук [22;24] в разном написании и графическом оформлении, в том числе на двух уровнях, что также отличается от заявленного обозначения. Упоминание «MOSCOW CITY» в брендбук, как на двух строках, так и на одной строке, носит разовый характер и не

свидетельствует о фактическом использовании заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации услуг ограниченного перечня.

Сведения о товарных знаках [4-6] заявителя, включающих словесный элемент «Москва Сити», выполненный буквами русского алфавита не свидетельствует о наличии различительной способности у заявленного обозначения. Сведения о

заявке № 2012736423 в отношении обозначения «MOSCOW-CITY» МIBC (принято решение о признании заявки отозванной) не приводят к иным выводам коллегии, при этом данное обозначение содержит иные элементы, влияющие на его восприятие. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

В отношении социологического интернет-исследования [27] коллегия отмечает следующее. Большинство респондентов (49% и 52% опрошенных (с учетом ретроспективы)) показали, что заявленное обозначение – это строительная компания/компания по продаже или аренде недвижимости. С заявителем заявленное обозначение ассоциировали 81 и 85 % опрошенных респондентов. Об использовании заявленного обозначения одной компании высказались 44 и 46 % респондентов. Вместе с тем, в отсутствие иных фактических обстоятельств данных социологического исследования недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение на дату подачи заявки приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как средство индивидуализации услуг заявителя. Кроме того, с городом «Москва» связали заявленное обозначение 12 % и 16 % опрошенных респондентов, что подтверждает довод коллегии о восприятии заявленного обозначения в качестве географического названия. Кроме того, следует отметить, что из общей выборки 2200 человек по 500 респондентов – это опрошенные из Москвы и Санкт-Петербурга, которые могут быть осведомлены о «Москва Сити» в большей степени, чем регионы. Остальные респонденты опрошены в других городах (Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск, Нижний Новгород и т.д.) и муниципальных районах России. Указанное снижает уровень релевантности социологического исследования.

Судебные акты [8,35,36] не имеет преюдициального значения.

Изложенные обстоятельства не позволяют сделать вывод о приобретении различительной способности заявленным обозначением.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы особого мнения, в том числе приложенные к нему материалы (решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018724762 от 30.09.2019 г.; распечатка сервиса www.translate.google.ru по запросу «Moscow City»; распечатка сервиса www.translate.google.ru по запросу «Москва Сити»; распечатка сервиса www.webtran.ru по запросу «Moscow City»; распечатка сервиса tetran.ru по запросу «Moscow City»; распечатка сервиса www.bing.com по запросу «Moscow City»; распечатка сервиса www.m-translate.ru по запросу «Moscow City»; распечатка сервиса google.com по запросу «Москва Сити»; распечатка сервиса google.com по запросу «Moscow City»; сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 750563; 700203; 513645; заявке № 2012736423) по своей сути повторяют доводы возражения и дополнений к нему, оценка которых дана выше. Представленные данные других электронных ресурсов о переводе «Moscow City» как «Москва Сити» не опровергают вышеуказанные значения заявленного обозначения в качестве названия города.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.