

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.11.2016 возражение, поданное ООО «Современная мебель», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733138, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**НОВЫЙ ВЕК**» по заявке №2014733138, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01-33, 35-41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.07.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 39 (части), 41, 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 39 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 01-33, 36 - 38, 40 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:



- с товарным знаком «**НОВЫЙ ВЕК**» (свидетельство №447999 с приоритетом от 26.11.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя ООО «Новый век», 115191, Москва, ул. 2-ая Рощинская, 4;

- с товарным знаком «**В НОВЫЙ ВЕК**» (свидетельство №339831 с приоритетом от 16.03.2005), зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ и товарам 32 класса МКТУ пиво», на имя ЗАО «РООМ», 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, 4;

- с товарным знаком «**НОВЫЙ ВЕК**» (свидетельство №258087 с приоритетом от 31.05.2002), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО «Холод», 394026, г. Воронеж, Московский пр-кт, 1;

- с товарным знаком «**НОВЫЙ ВЕК**» свидетельство №141283 с приоритетом от 04.04.1994), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 01-32, 36-40 классов МКТУ на имя Учреждения Культуры и Образования Международный Артистический Центр Правительства Москвы «Новый Век», 103009, Москва, пер. Брюсов, 19/3.

В возражении и дополнении к нему, поступившем 10.03.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку полагает, что на дату рассмотрения настоящего возражения отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Так, согласно доводам, приведенным в возражении, противопоставленный товарный знак по свидетельству №141283 принадлежит заявителю по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак. Поскольку исключительное право на товарный знак по свидетельству №141283, имеющий более ранний приоритет, чем другие противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №447999, №339831, №258087, принадлежит заявителю, эти противопоставления также не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 37 класса МКТУ «ремонт; строительство; установка оборудования», товара 32 класса МКТУ «пиво» и товара 30 класса МКТУ «мороженое».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (30.09.2014) поступления заявки №2014733138 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**НОВЫЙ ВЕК**» по заявке №2014733138 с приоритетом от 30.09.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 01-33, 35-41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с решением Роспатента от 20.07.2016 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака



являются товарные знаки «**НОВЫЙ ВЕК**» (свидетельство №447999 [1]), «**В НОВЫЙ ВЕК**» (свидетельство №339831 [2]), «**Новый век**» (свидетельство №258087 [3]), «**НОВЫЙ ВЕК**» (свидетельство №141283 [4]) с более ранними приоритетами, зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.



Противопоставленный товарный знак «**НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №447999 [1] с приоритетом от 26.11.2010 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**НОВЫЙ ВЕК**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка, а также изобразительный элемент в виде стилизованного человечка с пылесосом. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**В НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №339831 с приоритетом от 16.03.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.03.2025) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Новый век**» по свидетельству №258087 с приоритетом от 31.05.2002 (срок действия регистрации продлен до 31.05.2022) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Противопоставленный товарный знак «**НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №141283 с приоритетом от 04.04.1994 (срок действия регистрации продлен до 04.04.2024) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 01-32, 36-40 классов МКТУ. При этом коллегия приняла во внимание перечень товаров и услуг с изменениями, внесенными в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации 12.09.2007, действовавший как на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, так и на дату рассмотрения настоящего возражения.

Заявителем не оспаривается довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения «**НОВЫЙ ВЕК**» и противопоставленных товарных знаков



«**НОВЫЙ ВЕК**» [1], «**В НОВЫЙ ВЕК**» [2], «**Новый век**» [3], «**НОВЫЙ ВЕК**» [4], основанный на наличии в составе сравниваемых обозначений фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих элементов «**НОВЫЙ ВЕК**», которые выполнены буквами одного алфавита – русского, что усиливает их сходство.

Кроме того, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [4] совпадают друг с другом по всем критериям сходства – фонетическому, семантическому и графическому, что обуславливает вывод об их тождественности.

В свою очередь сравнительный анализ товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №447999 зарегистрирован для таких услуг 37 класса МКТУ как «мытьё окон; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для чистки; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; чистка сухая», т.е. для услуг по уборке и дезинсекции, которые оказываются клининговыми компаниями и организациями, обеспечивающими проведение санитарно-эпидемиологической обработки. В свою очередь регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 37 класса МКТУ «ремонт; строительство; установка оборудования», оказываемыми строительными компаниями, организациями, осуществляющими ремонт, установку и гарантийное обслуживание каких-либо устройств, сооружений. Сопоставляемые услуги относятся к разным областям деятельности, отличаются по назначению, следовательно, не являются однородными. В этой связи сравниваемые обозначения, предназначенные для маркировки указанных услуг 37 класса МКТУ, не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте, что позволяет не учитывать противопоставленный товарный знак [1] в качестве сходного до степени смешения.

Вместе с тем, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] - [4] включают как идентичные позиции товаров и услуг 01-33, 36-40 классов МКТУ, так и однородные.

Так, однородными являются приведенный в перечне заявленного обозначения вид товара 02 класса МКТУ «олифы» (жидкое пленкообразующее вещество, применяемое для изготовления и разведения густотертых красок, шпаклевок и для грунтования окрашиваемой поверхности, см. Новый словарь иностранных слов, 2009, <http://dic.academic.ru>) и товары 02 класса МКТУ «вещества, предохраняющие древесину от разрушения; краски, лаки» противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №141283, поскольку имеют одно назначение – обработка поверхностей и предотвращение их разрушения.

Однородными следует признать такие товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], как

«пищевые добавки для человека и животного» и «фармацевтические и ветеринарные препараты», поскольку эти товары имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения), способы получения (например, химические или биотехнологические), формы, в которых производятся препараты (например, таблетки, капсулы, экстракты, настойки), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди или животные, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Приведенные в перечне 07 класса МКТУ заявленного обозначения товары «торговые автоматы» идентичны товару, приведенному в 09 классе МКТУ противопоставленного товарного знака [4]. Однородными также являются такие товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], как «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» и «приборы и инструменты электрические», «компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации» и «магнитные носители информации; диски звукозаписи», «программное обеспечение» (совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютеров и сетей ЭВМ) и «оборудование для обработки информации и электронно-вычислительные машины», «оборудование для тушения огня» и «огнетушители».

Приведенный в перечне заявленного обозначения вид товара 32 класса МКТУ «пиво», во-первых, идентичен товару 32 класса МКТУ, приведенному в перечне противопоставленного товарного знака [4], а, во-вторых, однороден товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленного товарного знака [2], поскольку «пиво» относится к категории алкогольных напитков. Так, согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Однородными являются также услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] «телекоммуникации» и «связь», представляющие собой синонимы услуг по передаче на большое расстояние звука или данных при помощи проводов, радио, компьютера или спутника.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров и услуг, для маркировки которых предназначены товарные знаки [2] – [4], свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленной части услуг 39 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 01-33, 36 - 38, 40 классов МКТУ.

В части доводов возражения о получении заявителем исключительного права на противопоставленный товарный знак [4] по договору, заключенному с его предыдущим правообладателем, а, следовательно, необходимости учитывать принадлежащее заявителю «старшее» право, возникшее ранее приоритета противопоставленных товарных знаков [2] и [3], коллегия считает необходимым указать следующее.

Действительно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2017 от заявителя поступило соответствующее заявление и уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом в отношении противопоставленного товарного знака [4] по



свидетельству №141283. Вместе с тем, решение о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №141283 принято не было в связи с запретом на проведение регистрационных действий, наложенного постановлением судебного пристава-исполнителя Пресненского РОСП УФССП России по Москве от 10.03.2015, принятого в рамках исполнительного производства №7623/15/77015-ИП от 26.02.2015.

Таким образом, на дату проведения коллегии по рассмотрению настоящего возражения, как и на дату принятия решения Роспатента от 20.07.2016 по заявке №2014733138, правообладателем противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №141283 согласно записи Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации является не заявитель, а иное лицо - Учреждение Культуры и Образования Международный Артистический Центр Правительства Москвы «Новый Век».

При этом необходимо отметить, что рассмотрение возражений на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде ожидания снятия вышеупомянутого запрета на проведение регистрационных действий, сроки осуществления которых в настоящий момент не представляется возможным спрогнозировать, административным порядком рассмотрения возражений не предусмотрено. В этой связи в поступившем 08.06.2017 ходатайстве об отложении рассмотрения возражения для снятия соответственного запрета заявителю отказано.

Что касается изложенной в ходатайстве от 28.02.2017 просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение, то в ее удовлетворении заявителю также отказано. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для

отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Приведенное в поступившем ходатайстве от 28.02.2007 измененное шрифтовое исполнение заявленного обозначения не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде наличия тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков [2] – [4], принадлежащих иным лицам.

Таким образом, резюмируя приведенные выше доводы, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента от 20.07.2016 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность для удовлетворения возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2016.**