

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 поступившее 22.09.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новый Город» (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020754664, при этом установила следующее.

Заявка №2020754664 на регистрацию словесного обозначения

« **НОВЫЙ ГОРОД**» была подана на имя заявителя 02.10.2020 в отношении товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ.

Роспатентом 13.07.2021 было принято решение о регистрации для части товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, для остальной части – отказ в регистрации.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части товаров ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком обслуживания « **Новый Город**» по свидетельству №404483 с приоритетом от 16.12.2008, зарегистрированным на имя

АО «Финансово-строительная компания «Новый Город», г. Иркутск, в отношении услуг 37 класса МКТУ – «строительство», признанных однородными товарам 01 класса МКТУ – «азот; альдегид кротоновый; альдегидаммиак; альдегиды; аммиак; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак жидкий безводный; антифризы; аргон; ацетат алюминия; ацетаты [химические вещества]; ацетилен; ацетон; барий; бариты; бензол; бензол сырой; бентонит; бихромат натрия; бокситы; бура; вещества агглютинирующие для бетона; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества связующие для литейного производства; вещества химические для вспенивания бетона; витерит; газы защитные для сварки; галлий; гамбир [дубильное вещество]; гелий; гидрат алюминия; гипосульфиты; гликоли; глина фарфоровая [белая]; глинозем; графен; графит для промышленных целей; диатомит; диоксид титана для промышленных целей; дисперсии пластмасс; диспрозий; добавки керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; доломит для промышленных целей; древесина дубильная; земля диатомовая; известь хлорная; иттрий; калифорний; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы [металлургия]; катеху [дубильный экстракт]; квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квебрахо для промышленных целей; кетоны; кизельгур; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; корье дубильное; кремний; криптон; ксилол; литий; магнезиты; масса древесная; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан;

метилбензен; метилбензол; натрий; нафталин; неодим; неон; окись бария; оксид лития; оксид хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; оливин [силикатный минерал]; основания [химические вещества]; песок формовочный; пластизоли; пластификаторы; пластмассы необработанные; предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты вулканизирующие; препараты для гальванизации; препараты для закалки металлов; препараты для затемнения стекла; препараты для затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты для отжига металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для снятия обоев; препараты для цинкования; препараты для чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты обесклеивающие; препараты химические для облегчения легирования металлов; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; протравы для металлов; радон; растворители для лаков; растворы для гальванизации; растворы для цинкования; растворы солей серебра для серебрения; сера; силикаты; силикаты алюминия; скандий; смеси формовочные для изготовления литейных форм; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; соединения бария; соединения фтора; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли кальция; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли щелочных металлов; составы для производства технической керамики; составы огнестойкие; средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; сульфат бария; сульфат меди [медь сернокислая];

сульфаты; сумах, используемый при дублении; сурьма; тальк [силикат магния]; теллур; тербий; толуол; торий; тулий; углерод; уголь древесный; усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации; ферроцианиды; химикаты для матирования стекла; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для пайки; химикаты для предотвращения конденсации; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для сварки; хлор; хроматы; целлюлоза; церий; элементы редкоземельные», товарам 02 класса МКТУ – «аннато [краситель]; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карбонил для предохранения древесины; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски огнестойкие; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия необрастающие; политуры; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажка [краситель]; сажка газовая [пигмент]; сажка ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для

предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», товарам 17 класса МКТУ – «амортизаторы резиновые; арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага изоляционная; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна асбестовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы асбестовые; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие из частично обработанного пенопласта; материалы фильтрующие из частично обработанных пластмассовых пленок; материалы, задерживающие тепловое излучение; муфты для труб неметаллические; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые, не для текстильных целей; нити резиновые не для

текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители дверные каучуковые; ограничители оконные каучуковые; ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; пластмассы частично обработанные; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые, полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты; соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; уплотнения водонепроницаемые; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]», товарам 19 класса МКТУ – «алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; башины силосные неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; бетон; битумы; брусы неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; ворота неметаллические; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гранит; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дома сборные [наборы готовые],

неметаллические; доска паркетная; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабины звукоизоляционные передвижные неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; колонны для конструкций неметаллические; колонны из цемента; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; кронштейны для конструкций; ксилолит; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично обработанные; лестницы неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мозаики строительные; молдинги карнизов

неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обломы неметаллические для строительства; обмазки [материалы строительные]; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цемента; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цемента огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; пробка

прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; сланцы; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; столбы неметаллические; стропила для крыши; ступени лестниц неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; туф; удлинители для дымовых труб неметаллические; фанера клееная многослойная; фигурки из камня, бетона или мрамора; филенки дверные неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; щебень; элементы строительные из бетона».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет производство строительной химии (пены, герметики и проч.) с 2012 года, его товары известны потребителям;

- заявленные товары не являются результатом оказания услуг по строительству, следовательно, не однородны им;

- практика Роспатента свидетельствует о неоднородности товаров 01, 19 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ (спор в отношении товарного знака «BRENNER»);

- существуют и иные товарные знаки, включающие словосочетание «НОВЫЙ ГОРОД», зарегистрированные в отношении товаров и услуг 16, 18, 25, 35, 41 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.09.2021, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.10.2020) заявки №2020754664 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом,

несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное обозначение «  **НОВЫЙ ГОРОД** » является комбинированным, включает изобразительный элемент и словосочетание «НОВЫЙ ГОРОД», выполненное заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020754664 испрашивается в отношении товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020754664 в отношении части заявленных товаров основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения

знака «  **НОВЫЙ Город** » по свидетельству №404483, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ – «строительство».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве ввиду полного совпадения элемента, являющегося основным индивидуализирующим элементом каждого из знаков. Вывод о сходстве заявителем не оспаривается.

Анализ однородности заявленных товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, затронутых отказом, и услуг 37 класса МКТУ противопоставленной регистрации показал следующее.

Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, "программы для компьютеров" (9-й класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42-й класс МКТУ); "одежда" (25-й класс МКТУ) и "пошив одежды" (40-й класс МКТУ); "очки (оптика)" (9-й класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44-й класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16-й класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40-й класс МКТУ), "издание книг" (41-й класс МКТУ).

Вместе с тем сравниваемые товары и услуги различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми (как, например, учебные пособия в 16-ом классе МКТУ и обучение в 41-ом классе МКТУ, одежда в 25-ом классе МКТУ и пошив одежды в 40-ом классе МКТУ), в связи с чем не могут быть признаны однородными и не будут отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совместное использование, то есть когда товары или услуги используются вместе по желанию, ради удобства и т.п., не является соответствующим признаку однородности "взаимодополняемость".

Строительство – создание (возведение) зданий, строений и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.

В свою очередь, товары, в отношении которых в регистрации заявленного обозначения было отказано, представляют собой продукцию производственных предприятий.

Очевидно, что назначение и родовая принадлежность сопоставляемых товаров и услуг различны. Усмотрение однородности спорных товаров услугам по реализации этих товаров, а тех, в свою очередь, услугам строительства, является

опосредованным, следовательно, не соответствует существующим методическим подходам и судебной практике (№ СИП-343/2017, № СИП 694/2016).

Сравниваемые товарные знаки не являются тождественными. Сведениями о широкой известности товарного знака по свидетельству №404483 и/или обстоятельствами, усугубляющими вероятность смешения сопоставляемых средств индивидуализации в гражданском обороте, коллегия не располагает.

При таких обстоятельствах вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначения и товарного знака сделан быть не может.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2021, изменить решение Роспатента от 13.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020754664.