

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 15.02.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2013 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472170, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010741300 с приоритетом от 22.12.2010 зарегистрирован 03.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №472170 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Стандзона Павла Владимировича, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «НОВАЯ ЖИЗНЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Слева от словесного элемента выполнено изображение зеленого листа, сцепленного кольцом с двумя ключами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №472170 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Новая жизнь» зарегистрировано 02 июня 2008 года за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1086316004554 в инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары;

- согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.01.2013 за № 316 ООО «Новая жизнь» под своим фирменным наименованием осуществляет следующие виды деятельности, соответствующие услугам 36 класса МКТУ: предоставление посреднических услуг при покупке продаже оценке и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества; деятельность в области права;

- отличительная часть фирменного наименования широко используется лицом, подавшим возражение, на бланках, в рекламе, на сайте компании ([www.nltre.ru](http://www.nltre.ru)), полиграфической и сувенирной продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №472170 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- выписка №316 от 16.01.2013 из Единого государственного реестра юридических лиц [1];

- свидетельство от 02.06.2008 ОГРН 1086316004554 о постановке ООО «Новая жизнь» на учет в налоговом органе [2];

- свидетельство от 02.08.2008 за №1086316004554 о государственной регистрации юридического лица ООО «Новая жизнь» [3];

- свидетельство от 24.09.2008 за №2086316100044 о внесении изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Новая жизнь» [4];

- свидетельство от 24.09.2008 за №2086316100055 о внесении в государственный реестр изменений о юридическом лице ООО «Новая жизнь» [5];

- свидетельство от 17.11.2009 за №2096316162644 о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ООО «Новая жизнь» [6];

- устав ООО «Новая жизнь» от 30.10.2009 года [7];

- агентский договор от 21 июля 2008 [8];
- договор поручения № 1 от 24 октября 2008 [9];
- приложение №1 к договору поручения № 2 от 2008 года [10];
- договор аренды нежилого помещения от 1 сентября 2009 года и дополнительное соглашение № 1 от 1 сентября 2009 года [11];
- дополнительное соглашение № 2 от 1 сентября 2009 года [12];
- типовая форма предварительного договора от 28 сентября 2008 года [13];
- типовая форма договора займа от 23 октября 2008 года [14];
- договор поручения № 2 от 24 октября 2008 года [15];
- договор об оказании услуг № 16/12-2008 [16];
- агентский договор от 24 декабря 2008 года [17];
- счет № 2 от 24 декабря 2008 года [18];
- договор о сотрудничестве № 2-09 от 28 января 2009 года [19];
- агентский договор № 3 от 11 марта 2009 года [20];
- договор № 1 аренды нежилого помещения от 1 сентября 2009 года [21];
- договор о сотрудничестве от 1 ноября 2009 года [22];
- договор о сотрудничестве № 9 от 5 ноября 2009 года [23];
- договор о сотрудничестве от 2 декабря 2009 года [24];
- лицензионный договор №187 от 21 декабря 2009 года [25];
- агентский договор от 11 февраля 2010 года [26];
- приложение №1 к агентскому договору от 11 февраля 2010 года [27];
- акт оказания услуг от 3 марта 2010 года [28];
- договор №1 об оказании юридических услуг от 3 марта 2010 года [29];
- платежное поручение № 1 от 9 марта 2010 года [30];
- договор №00425 от 24 марта 2010 года [31];
- акт оказания услуг от 25 марта 2010 года [32];
- доверенность № 11/01-Д [33];
- лицензионный договор № 23/03-ПО/1-КВВ1 от 23 марта 2010 года [34];
- договор о сотрудничестве № 01/06-1 от 1 июня 2010 года [35];
- договор о сотрудничестве № 01/06-2 от 1 июня 2010 года [36];

- субагентский договор №02/НЖ-ИР от 1 июля 2010 года [37];
- договор на оказание услуг по подписке [38];
- договор о сотрудничестве от 18 июня 2010 года [39];
- агентский договор от 18 июня 2010 года [40];
- договор об оказании услуг от 27 сентября 2010 года [41];
- лицензионный договор от 2 ноября 2010 года [42];
- договоры № 14, №15, №16 от 11 ноября 2010 [43];
- договор об оказании услуг от 16 ноября 2010 года [44];
- счета и договор-счета [45];
- образцы рекламы [46].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №472170, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- в сфере услуг, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №472170, действует множество юридических лиц, в фирменных наименованиях которых присутствует словосочетание «Новая жизнь» («Новая жизнь» Агентство недвижимости в Новокузнецке» (на рынке с 2004 года); ООО «Агентство недвижимости «Новая жизнь» г. Альметьевск, республика Татарстан, зарегистрировано 24.10.2007; Агентство недвижимости «Новая жизнь», Чувашская республика, зарегистрировано 07.05.2008);

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что потребители связывают обозначение «Новая жизнь» именно с лицом, подавшим возражение, применительно к услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- при регистрации товарного знака «НОВАЯ ЖИЗНЬ» по свидетельству №472170 было принято во внимание согласие правообладателя товарного знака «АДРЕС НОВОЙ ЖИЗНИ» по свидетельству №267618, зарегистрированного в отношении однородных услуг;

- поскольку правообладатель товарного знака по свидетельству №267618 предоставил разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака, а не на регистрацию фирменного наименования лица, подавшего возражение, то следует признать, что старшее право возникло у товарного знака №472170, а не у фирменного наименования;

- исключительное право юридического лица на фирменное наименование в отношении определенного вида деятельности возникает не с даты регистрации юридического лица, а с того момента, когда юридическое лицо реально стало осуществлять этот вид деятельности;

- документы, датируемые ранее 22.12.2010, не подкреплены доказательством реального оказания каких-либо услуг (не представлены акты выполненных работ, счет-фактуры и т.п.);

- правообладатель осуществляет активную деятельность в сфере услуг, указанных в перечне регистрации №472170, в качестве физического лица с 03.07.2008 и в качестве индивидуального предпринимателя 06.04.2009;

- материалы, представленные к отзыву, подтверждают, что обозначение «НОВАЯ ЖИЗНЬ» является коммерческим обозначением Стандзонь П.В., право на которое возникло с 06.04.2009.

К отзыву приложены следующие документы:

- сведения об агентствах недвижимости «Новая жизнь» [47];

- сведения об агентствах недвижимости «Новая жизнь», начавших свою деятельность ранее июня 2008 года [48];

- договоры на оказание услуг [49];

- выписка из ЕГРИП [50];

- письмо от НЕРС (Национальная Единая Риелторская сеть) [51];
- письма от клиентов и партнеров правообладателя [52];
- копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №267618 [53].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [47] – [53] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №472170.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило следующие доводы:

- доводы правообладателя товарного знака о том, что наличие на рынке нескольких юридических лиц, в фирменных наименованиях которых присутствует словосочетание «Новая жизнь», не позволяет потребителю ассоциировать это название именно с в фирменным наименованием лица, подавшего возражения, не могут быть приняты во внимание, так как выходят за рамки доводов возражения;

- предметом рассмотрения в поданном возражении являются только правоотношения, возникшие в рамках регистрации товарного знака №472170 между лицом, подавшим возражение, - ООО «Новая жизнь» и Правообладателем - ИП Стандзень П.В.;

- для существа рассматриваемого дела не имеют значения сведения о регистрации одноименных обществ «Новая жизнь» в разных регионах нашей страны, так как претензии у ООО «Новая жизнь» к ним, равно, как и у них к ООО «Новая жизнь», отсутствуют;

- довод о том, что Стандзень П.В. получено разрешение правообладателя товарного знака «Адрес новой жизни» по свидетельству №267618 на регистрацию товарного знака № 472170, в связи с чем усматривается «старшинство» права оспариваемого товарного знака в сравнении с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является необоснованным, поскольку ни одна норма закона не

предусматривает возникновение такого права на дату приоритета регистрации товарного знака, по чьему-либо письменному согласию;

- из материалов возражения видно, что основным видом деятельности ООО «Новая жизнь», согласно Выписке из ЕГРЮЛ от 16.01.2013 за № 316, является деятельность в области предоставления посреднических услуг при покупке продаже оценке и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества;

- ООО «Новая жизнь» осуществляет свою предпринимательскую деятельность с использованием фирменного наименования в гражданском обороте всеми допустимыми законом способами в течение 4,8 лет, с момента государственной регистрации;

- выводы об активной деятельности лица, подавшего возражение, можно сделать и из предметов заключаемых им договоров, актов выполненных работ, рекламных материалов, содержания сайта;

- счета-фактуры в ООО «Новая жизнь» не применяются, так как оно использует упрощенную систему налогообложения;

- лицом, подавшим возражение, представлены документы (акты выполненных работ, платежные документы), подтверждающие исполнение приложенных ранее договоров;

- оплата по первому договору на оказание услуг в профессиональной области ООО «Новая жизнь» поступила 24.09.2008;

- выписки о движении денежных средств ООО «Новая жизнь» за период деятельности с 23.06.2008 года по 28.05.2013 года свидетельствуют об активной деятельности лица, подавшего возражение, в области предоставления посреднических услуг при покупке, продаже, оценке и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества;

- согласно статистике и рейтингов, представленных сайтом [www.liveinternet.ru](http://www.liveinternet.ru) (самый популярный сайт метрических данных по счетчикам статистики), оригинальная часть фирменного наименования ООО «Новая жизнь» узнаваема во всем Интернет пространстве;

- представленные правообладателем распечатки с сайта объявлений по недвижимости и информационно-развлекательного портала района Митино не могут быть приняты во внимание, так как подтверждают не осуществление правообладателем профессиональной деятельности, а только то, что он принимает участие в диалогах между единомышленниками на форумах и общение между заинтересованными лицами;

- договор об оказании услуг радиотелефонной связи не имеет отношения к товарному знаку;

- реклама в печатных изданиях говорит лишь о намерениях оказать данный вид услуг, но не доказывает факт ее оказания;

- договоры на оказание услуг не могут являться доказательством реально осуществляемой деятельности, так как отсутствуют бухгалтерские документы, которые подтверждают факт оплаты услуг;

- домен правообладателя (<http://www.newhomelife.ru/>) не имеет абсолютно никакой связи с его товарным знаком «Новая жизнь»;

- таким образом, из документов, представленных правообладателем, не следует, что он активно использует свой товарный знак именно в деятельности, связанной с операциями на рынке недвижимого имущества.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия уведомления от 04.06.2008 за № 3250 ФНС о применении УСН [54];
- справка о неприменении счетов-фактур [55];
- выписка о движении денежных средств за период с 23.06.2008 по 28.05.2013 [56];
- договоры, акты, платежные поручения за 2010-2012 год [57];
- договоры, акты, платежные поручения за 2008-2009 год [58];
- документы по домену и рекламе в Интернете [59];
- копии рекламы в периодических изданиях [60];
- рекламные материалы и документы на их изготовление [61].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №472170 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №472170 с приоритетом от 22.12.2010 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «НОВАЯ ЖИЗНЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Слева от словесного элемента выполнено изображение зеленого листа, сцепленного кольцом с двумя ключами.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача квартир в аренду; управление недвижимостью; бюро квартирные» на имя Стандзоя Павла Владимировича.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472170 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. В этой связи согласно представленным документам установлено, что право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Новая жизнь» (ОГРН 1086316004554) возникло 02.06.2008 [1-7], то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сопоставление отличительной части фирменного наименования юридического лица, подавшего возражение, и словесной составляющей оспариваемого комбинированного товарного знака показало, что они являются тождественными.

Лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием (ООО «Новая жизнь») оказывает услуги на рынке операций с недвижимым имуществом (продажа, покупка, аренда, оценка недвижимости) [8-46; 54-61]. Данные услуги однородны такими услугами 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации №472170, как «агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача квартир в аренду; управление недвижимостью; бюро квартирные» (относятся к одному и тому же роду/виду услуг, имеют одинаковое назначение, круг потребителей).

Резюмируя изложенное, наличие старшего права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна словесной составляющей оспариваемого товарного знака, и однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №472170, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472470 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача квартир в аренду; управление недвижимостью; бюро квартирные».

При этом лицо, подавшее возражение, не представило документов, свидетельствующих об осуществлении ООО «Новая жизнь» таких видов деятельности, как «агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; сбор благотворительных средств», указанных в перечне оспариваемого товарного знака. В этой связи правовая охрана товарного знака по свидетельству №472170 в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ остается в силе.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в своем отзыве ссылается на то, что обозначение, соответствующее оспариваемому товарному знаку, он начал использовать с 03.07.2008 в качестве физического лица, а с 06.07.2009 – в качестве индивидуального предпринимателя.

Учет обстоятельств, связанных с использованием коммерческого обозначения физическим лицом, не предусмотрен законодательством.

Что касается использования рассматриваемого обозначения индивидуальным предпринимателем Стандзоном П.В. в качестве коммерческого обозначения, то в данном случае необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Как установлено выше право на фирменное наименование ООО «Новая жизнь» возникло 02.06.2008, то есть ранее даты 06.07.2009, указанной правообладателем в качестве даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Таким образом, из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что ООО «Новая жизнь» фактически стало оказывать услуги на рынке операций с недвижимым имуществом не только ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №472170, но и ранее даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение у Стандзона П.В.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для учета права на коммерческое обозначение Стандзона П.В.

Довод правообладателя товарного знака о существовании на рынке нескольких юридических лиц, в фирменных наименованиях которых присутствует словосочетание «НОВАЯ ЖИЗНЬ», не устраняет препятствий, связанных с

несоответствием товарного знака по свидетельству №472170 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установленных в связи с наличием «старшего» права на фирменное наименование у конкретного юридического лица – ООО «Новая жизнь», обратившегося в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением.

Довод правообладателя о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака учитывалось согласие правообладателя товарного знака «Адрес новой жизни» по свидетельству №267618, в связи с чем усматривается «старшинство» права оспариваемого товарного знака в сравнении с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является неубедительным, поскольку согласие правообладателя сходного до степени смешения знака никаким образом не влияет на дату приоритета регистрируемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 15.02.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472170 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача квартир в аренду; управление недвижимостью; бюро квартирные».**