

**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 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 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции

Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого патента (далее - Кодекс).

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**» [1] (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**» [2] (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**» [3] (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**» [4] (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».

По результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено сходство заявленного обозначения «НОВЫЙ ВЕК» и противопоставленных товарных знаков «**В НОВЫЙ ВЕК**» [2], «**Новый Век**» [3], тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «**НОВЫЙ ВЕК**» [4], а также однородность товаров и услуг 01 - 33, 36 - 38, 39 (части), 40 классов МКТУ сравниваемых обозначений.



Противопоставление в виде товарного знака «**НОВЫЙ ВЕК**» [1] было снято с учетом отсутствия однородности услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и указанного товарного знака.

Принимая во внимание указанные обстоятельства был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 01 - 33, 36 - 38, 39 (части), 40 классов МКТУ по причине его сходства до степени смешения и тождественности с противопоставленными товарными знаками [2] - [4].

В части довода заявителя о наличии у него «старшего» права на товарный знак по свидетельству №141283 установлено, что 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 в соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации является не заявитель, а иное лицо - Учреждение Культуры и Образования Международный Артистический Центр Правительства Москвы «Новый Век».

Таким образом, на основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 19.06.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившее 17.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по делу №СИП-542/2017 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 19.06.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «Современная мебель» на решение Роспатента от 20.07.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2014733138. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное ООО «Современная мебель» возражение с учетом выводов, приведенных в указанном решении СИП.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения СИП от 23.01.2018 поступившее возражение по заявке №2014733138 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2018.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

В решении СИП от 23.01.2018 не опровергаются ранее сформулированные в решении Роспатента от 19.06.2017 доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 01 - 33, 36 - 38, 39 (части), 40 классов МКТУ по причине его сходства до степени смешения и тождественности с противопоставленными товарными знаками [2] - [4].

Вместе с тем, исходя из текста решения СИП от 23.01.2018, в Суд по интеллектуальным правам заявителем было направлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака «**НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №141283 [4] от 15.06.2016. Копия указанного письма-согласия в настоящее время приобщена к материалам дела по заявке №2014733138. По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие письма-согласия на регистрацию товарного знака по спорной заявке на имя заявителя является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 19.06.2017 недействительным. Однако следует констатировать, что представленное письмо-согласие не исследовалось Судом по интеллектуальным правам на предмет его соответствия требованиям, установленным абзацем 5 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо указать, что, исходя из положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, законодательством не предусмотрена возможность представления согласия от правообладателя тождественного товарного знака. В данном случае заявленное обозначение «**НОВЫЙ ВЕК**» и противопоставленный товарный знак «**НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №141283 [4] являются

тождественными, поскольку совпадают во всех элементах, следовательно, данное письмо-согласие не может быть принято во внимание в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако в ходе повторного рассмотрения возражения были выявлены обстоятельства, отсутствующие на дату принятия Роспатентом решения от 19.06.2017. Так, было установлено, что в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права №РД0236180 от 03.11.2017 по противопоставленному товарному знаку «**НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №141283 [4] правообладателем указанной регистрации и заявителем по рассматриваемой заявке №2014733138 в настоящее время является одно и то же лицо – ООО «Современная мебель».

В силу сложившихся обстоятельств необходимо учитывать, что заявленное обозначение «**НОВЫЙ ВЕК**» по заявке №2014733138 и товарный знак «**НОВЫЙ ВЕК**» по свидетельству №141283 являются тождественными. При этом регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2014733138 испрашивается в отношении товаров и услуг 01 - 32, 36 - 40 классов МКТУ, идентичных товарам и услугам, приведенным в перечне товарного знака по свидетельству №141283, за исключением таких товаров и услуг 02, 05, 09, 38, 39 классов МКТУ заявленного обозначения как «олифы», «пищевые добавки для человека и животных», «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; компакт-диски, DVD и другие носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня»; «телекоммуникации»; «упаковка товаров».

Уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №141283 препятствует государственной регистрации на его имя тождественного товарного знака по заявке №2014733138 в отношении 01, 02 (части), 03, 04, 05 (части), 06 - 08, 09 (части), 10 - 32, 36, 37, 38 (части), 39 (части), 40 классов МКТУ.

Исходя из системного анализа законодательства (см. статьи 1496, 1481 Кодекса), на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Указанное свидетельствует о том, что государственная регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров и услуг 01, 02 (части), 03, 04, 05 (части), 06 - 08, 09 (части), 10 - 32, 36, 37, 38 (части), 39 (части), 40 классов МКТУ противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016).

Заявитель, в установленном порядке уведомленный о вышеизложенных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, свои доводы по данному вопросу не представил.

Что касается поступившей 13.03.2018 корреспонденции по данному делу от Индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., содержащей скорректированный перечень товаров и услуг, а также просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2014733138, то она не может быть принята во внимание, поскольку указанное лицо не является заявителем по рассматриваемой заявке.

Таким образом, повторно рассмотрев поступившее возражение с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в решении от 23.01.2018, а также учитывая получение заявителем исключительного права на ранее противопоставленный тождественный товарный знак по свидетельству №141283, коллегия полагает, что имеются основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2014733138 только в отношении части заявленных товаров и услуг:



02 класса МКТУ – олифы;

05 класса МКТУ – пищевые добавки для человека и животных;

09 класса МКТУ – приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; компакт-диски, DVD и другие носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня;

38 класса МКТУ – телекоммуникации.

39 класс МКТУ – упаковка товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2016, изменить решение Роспатента от 20.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014733138.**