

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 11.11.2021 возражение индивидуального предпринимателя Шевченко Е.В., г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019764101 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019764101 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.12.2019 на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **НОВЫЙ МИР**
группа компаний, состоящее из словесных элементов «**НОВЫЙ МИР**» и «**группа компаний**», выполненных буквами русского алфавита в их графической обработке посредством синего цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**группа компаний**» является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью, а также он способен ввести в заблуждение потребителя относительно

изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку заявитель является физическим лицом.

Кроме того, в данном заключении указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 39 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 211854

(), 152967 (**НОВЫЙ МИР**) и 586528 (**НОВЫЙ МИР**), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.07.2021.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что заявитель согласен с выводами экспертизы о том, что словесный элемент «**группа компаний**» в составе заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 39 классов МКТУ, то есть не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для соответствующих товаров и услуг, ввиду чего он ходатайствует об исключении из приведенного в заявке перечня товаров и услуг всех товаров 06, 19 и услуг 39 классов МКТУ.

При этом в возражении отмечается, что вывод экспертизы о том, что словесный элемент «**группа компаний**» способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку заявитель является физическим лицом, противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как в действующем законодательстве отсутствуют какие-либо определения самой группы компаний и запреты на участие в ней индивидуальных предпринимателей, к которым относится заявитель, в то время как на правовых сайтах в сети Интернет публиковались многочисленные статьи, ссылки на которые даются в возражении, об участии в группах компаний индивидуальных предпринимателей наряду с юридическими

лицами, что является распространенным явлением при осуществлении различными хозяйствующими субъектами совместной коммерческой деятельности, а также указанный вывод экспертизы противоречит еще и принципам правовой определенности и законных ожиданий ввиду существования многочисленных регистраций товарных знаков, включающих неохраняемый элемент «**группа компаний**», на имя различных индивидуальных предпринимателей, то есть физических лиц, ссылки на некоторые из которых для примера приведены в возражении, и нарушает права заявителя по сравнению с другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, то есть правовое равенство хозяйствующих субъектов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только лишь в отношении сокращенного перечня услуг, а именно услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, приведенных в заявке (далее – сокращенный перечень услуг).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.12.2019) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

НОВЫЙ МИР

Заявленное обозначение **НОВЫЙ МИР** группа компаний состоит из выполненных буквами русского алфавита синего цвета словесных элементов, из которых доминирует и, следовательно, несет основную индивидуализирующую нагрузку словесный элемент **«НОВЫЙ МИР»**, так как его шрифтовые единицы имеют больший размер, чем у словесного элемента **«группа компаний»**.

При этом вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента **«группа компаний»** заявителем в возражении никак не оспаривается, но данный словесный элемент, не занимающий в заявлении обозначении доминирующего положения, может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, коллегия не располагает какими-либо основаниями для вывода о наличии у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а именно заявителя, являющегося физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

В этой связи необходимо отметить то, что в действующем законодательстве действительно отсутствуют какие-либо строго закрепленные определения, то есть легальная дефиниция, самой группы компаний и запреты на участие в ней физических лиц (индивидуальных предпринимателей). На практике под группой компаний обычно понимают, прежде всего, объединение компаний, имеющих одних и тех же учредителей (либо учредителей – супругов, близких родственников) и единое управление. Однако каких-либо требований к структуре

или составу группы компаний, к порядку их образования и требований о регистрации такого образования законодательством вовсе не предусмотрено.

Вместе с тем, например, в антимонопольном законодательстве, направленном на защиту конкуренции, предупреждение и пресечение монополистической деятельности, предметом особого внимания которого является необходимость предотвращения согласованных действий различных хозяйствующих субъектов, направленных на ограничение конкуренции и осуществление монополистической деятельности, предусмотрено, что одни хозяйствующие субъекты способны оказывать влияние на деятельность других в силу либо своего участия в капитале компаний, либо наличия одних и тех же физических лиц (либо супругов или родственников) в органах управления различных компаний, либо вследствие закрепленной договором возможности управлять деятельностью компаний или оказывать влияние на таковое управление, в том числе и со стороны физических лиц.

Так, из положений части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» следует, что под группой лиц, понятие которой вытекает из указанных выше возможностей взаимного влияния, признается совокупность, собственно, физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товарищству, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе

(товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Кроме того, проведенный коллегией анализ публикаций на правовых сайтах в сети Интернет статей, ссылки на которые, в частности, были приведены заявителем в возражении, показал, что участие в группах компаний индивидуальных предпринимателей наряду с юридическими лицами является вполне распространенным явлением при осуществлении различными хозяйствующими субъектами совместной коммерческой деятельности.

К тому же, действительно существуют многочисленные регистрации товарных знаков, включающих неохраняемый элемент «группа компаний», на имя различных индивидуальных предпринимателей, то есть физических лиц, ссылки на некоторые из которых для примера, в частности, были приведены в возражении.

Принимая во внимание изложенные выше правовые и фактические обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указанного в заключении по результатам экспертизы другого правового мотива, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке товаров 06, 19 и услуг 39 классов МКТУ, а именно ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 39 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками по

свидетельствам №№ 211854 (), 152967 (**НОВЫЙ МИР**) и 586528

(**НОВЫЙ МИР**), то следует отметить, что предоставление правовой охраны

заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается заявителем, согласно возражению, только лишь в отношении сокращенного им перечня услуг, а именно услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, приведенных в заявке, которые никак не являются однородными товарам 06, 19 и услугам 39 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, отсутствуют также и какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2021, отменить решение Роспатента от 12.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019764101.