

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступивших в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.10.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720173, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «*НОВЫЙ ВЕК*» по заявке №2017722434 с приоритетом от 06.06.2017 зарегистрирован 16.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №720173 в отношении товаров и услуг 01 - 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Современная мебель», 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 75/1, информация о чем была опубликована 16.07.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №14 за 2019 год. В соответствии с договором №РД0336740 о распоряжении исключительным правом на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 20.07.2020, товарный знак принадлежит Обществу с

ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 25/1, кв. 59 (далее - правообладатель).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №720173 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ предоставлена в нарушение пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 36 класса МКТУ, а также сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» было зарегистрировано в качестве юридического лица до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 20.06.2002, внесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), имеет лицензии на осуществление банковской деятельности, является участником системы страхования вкладов Банка России, предоставляет годовую отчетность о своей деятельности в Банк России, с 2002 года осуществляет под своим фирменным наименованием кредитно-денежные операции и ведет финансовую деятельность, которая однородна услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173;

- ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» подана заявка на регистрацию товарного знака «БАНК НОВЫЙ ВЕК» по заявке №2019744454;

- на сайте Банка России размещен список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, среди которых ООО Фирма «ЭЛЬВИ»;

- словесный элемент «НОВЫЙ ВЕК» оспариваемого товарного знака способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 36 класса МКТУ.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720173 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы:

- Товарный знак «НОВЫЙ ВЕК» по свидетельству №720173 [1];
- Копия свидетельства о регистрации ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» [2];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» [3];
- Копия свидетельства Банка России [4];
- Копия лицензии на осуществление банковских операций №3417 от 29.08.2002 [5];
- Копия лицензии на осуществление банковских операций №3417 от 10.02.2014 (драгоценные металлы) [6];
- Копия лицензии на осуществление банковских операций №3417 от 10.02.2014 (операции в рублях и валюте) [7];
- Пресс-релиз о выдаче лицензии банку [8];
- Распечатка сайта Банка России общей информации о банке [9];
- Распечатка с сайта Банка России сведений о деятельности банка [10];
- Распечатка с сайта банка [11];
- Распечатка с сайта Банка России списка лиц по контролю [12];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИРМА «ЭЛЬВИ» [13];
- Заявка №2019444454 на товарный знак [14].

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении, однако свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Вместе с тем 03.11.2020 от правообладателя поступило ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения со ссылкой на наличие в Арбитражном суде города Москвы спора о нарушении ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ

ВЕК» исключительного права ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» на товарные знаки по свидетельствам №141283, №720173. Вместе с тем инициированный ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» судебный спор о нарушении исключительного права этого лица на упомянутые товарные знаки не имеет отношения к настоящему делу. В этой связи оснований для удовлетворения ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения не имеется.

Таким образом, поступившее возражение было рассмотрено без его участия в соответствии с положениями пункта 41 Правил ППС, согласно которому неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (06.06.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Оспариваемый товарный знак «НОВЫЙ ВЕК» по свидетельству №720173 с приоритетом от 06.06.2017 включает в свой состав подчеркнутый горизонтальной прямой линией словесный элемент «НОВЫЙ ВЕК», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №720173 оспаривается в отношении услуг 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; страхование; финансовая деятельность».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №720173 и фирменное наименование ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК», которые, по мнению, лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации финансовой деятельности. Кроме того, в возражении содержится ссылка на наличие обозначения

«» по заявке №2019744454, поданного на регистрацию в качестве товарного знака ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720173.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака «НОВЫЙ ВЕК» по свидетельству №720173 показал, что он включает в свой состав доминирующий словесный элемент «НОВЫЙ ВЕК», который тождественен отличительной части фирменного наименования ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК».

Согласно сведениям ЕГРЮЛ [3] право на фирменное наименование ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» (ОГРН 1027700047715) возникло с 20.06.2002, следовательно, до даты приоритета (06.06.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173.

Как следует из ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» по ОКВЭД является «денежное посредничество прочее».

Согласно представленным документам возражения ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» 20.06.2002 внесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Банка России, о чем выдано свидетельство №3417 [4].

ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» получены лицензии [5] – [7] на осуществление банковской деятельности от Банка России. Так, в распоряжении лица, подавшего возражение, имеются лицензия №3417 от 29.08.2002 на осуществление банковских операций, а именно предоставлено право на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте; лицензия №3417 от 10.02.2014 на осуществление банковских операций, а именно предоставлено право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, и иные операции с драгоценными металлами; лицензия №3417 от 10.02.2014 на осуществление банковских операций, а именно предоставлено право на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

Сведения о деятельности банка, начиная с момента получения лицензии, являются открытой информацией и публикуются на официальном сайте Банка России в соответствии с законодательством России.

Лицом, подавшим возражение, представлена официальная информация [8] с сайта Банка России от 11.02.2014 о том, что ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» является участником системы страхования вкладов [8].

В материалах возражения предоставлены сведения с официального сайта Банка России - <http://www.cbr.ru> [9] – [11], а также информация с сайта ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» - <https://newbank.ru> [12], подтверждающие осуществление лицом, подавшим возражение, банковской деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Банковская деятельность, в отношении которой используется принадлежащее «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» фирменное наименование, и услуги 36

класса МКТУ «кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность» оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173 относятся к одной сфере – финансовая деятельность.

Так, согласно сведениям Большого юридического словаря, М.: Инфра-М, А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003 (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19152>) финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Таким образом, вышеупомянутые услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, как и деятельность лица, подавшего возражение, в области финансов, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и совместную встречаемость, что обуславливает вывод об их однородности. При этом необходимо констатировать, что сравниваемые средства индивидуализации со словесным элементом «НОВЫЙ ВЕК», предназначенные для сопровождения деятельности в области финансов, практически тождественны. В этой связи угроза смешения в гражданском обороте товарного знака и фирменного наименования, принадлежащих сторонам данного спора, представляется крайне высокой.

Что касается услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173, то они представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости, не соотносятся с деятельностью ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» ни по роду, ни по назначению, следовательно, не являются однородными. Осуществление данного рода услуг материалами возражения не доказано.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным только в отношении услуг 36

класса МКТУ «кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность».

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №720173 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров (услуг), сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Исходя из имеющихся в деле документов, ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК» действительно осуществляло под своим фирменным наименованием банковскую деятельность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173.

Однако лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих наличие устойчивой ассоциативной связи между средствами индивидуализации правообладателя и лица, подавшего возражение.

Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение «НОВЫЙ ВЕК» порождало в сознании потребителей представление об определенном лице, оказывающем услуги 36 класса МКТУ, а именно, об ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВЫЙ ВЕК».

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения только в части несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №720173

требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для услуг 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720173 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность».**