

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.11.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгруп», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 537908, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 537908 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.03.2015 по заявке № 2013742143 с приоритетом от 05.12.2013 в отношении товаров 06 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт Юнион», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2017 под № РД0236205, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «АЛВА», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ЦАРСКИЙ ДОМИК», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 30.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что

оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «Царские» по свидетельству № 160138, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет. При этом в возражении отмечено, что правообладателю принадлежит целая серия товарных знаков, представляющих собой различные словосочетания с именем прилагательным «ЦАРСКАЯ».

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «ЦАРСКИЙ ДОМИК». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 05.12.2013 в отношении товаров 06 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 160138 с приоритетом от 30.05.1996 представляет собой словесное обозначение «Царские», выполненное буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 06 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по фонетическому и графическому критериям сходства сравниваемых обозначений показал, что они имеют совершенно разную фонетическую и визуальную длину, обусловленную разным количеством слов (2 слова – 1 слово), слогов (4 слога – 3 слога), звуков (12 звуков – 7 звуков) и букв (12 букв – 7 букв), и существенно отличаются составом звуков и букв (совпадают лишь 6 звуков из 12 и лишь 6 букв из 12), поскольку в противопоставленном товарном знаке совсем отсутствует имя существительное «ДОМИК», а имена прилагательные в данных знаках отличаются своими

окончаниями («-ий» – «-ие»), обуславливая тем самым и факт отсутствия полного фонетического вхождения одного обозначения в другое.

В силу указанных выше обстоятельств сравниваемые знаки воспринимаются на слух в целом как фонетически несходные обозначения и производят разное общее зрительное впечатление.

При этом оспариваемый товарный знак «ЦАРСКИЙ ДОМИК» является единым словосочетанием, в котором составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны между собой, а логическое ударение в нем падает на имя существительное «ДОМИК», которое означает небольшой дом, то есть жилое здание, строение (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>), и является, исходя из этого смыслового значения, семантически нейтральным по отношению к соответствующим товарам и услугам, приведенным в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

В свою очередь, имя прилагательное «ЦАРСКИЙ» в данном словосочетании является лишь определением к имени существительному «ДОМИК», характеризуя его, как принадлежащий тому или иному монарху (царю) – главе какого-либо государства, либо обуславливая переносное значение рассматриваемого словосочетания в целом, как «роскошное, богатое жилое здание, строение» (см. там же – Толковый словарь Ожегова).

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют абсолютно разные смысловые значения, поскольку в отличие от вышеуказанных конкретных смысловых значений оспариваемого товарного знака, являющегося определенным словосочетанием, противопоставленный товарный знак в виде одного лишь имени прилагательного «Царские» воспринимается по отношению к соответствующим товарам и услугам только в значении каких-то качественных характеристик именно этих товаров и услуг, как связанных с царем («царские

товары и услуги»), не порождая никаких ассоциативно-смысловых образов, собственно, с каким-либо домиком.

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, что сравниваемые знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Кроме того, необходимо отметить и то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака вовсе не распространяется в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, так как противопоставленная регистрация товарного знака, собственно, не производилась для таких услуг, а перечень услуг 35 класса МКТУ, приведенный в оспариваемой регистрации товарного знака, в свою очередь, содержит формулировки услуг в общем виде без каких-либо определенных указаний на их осуществление применительно именно к тем или иным конкретным товарам, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, то есть они никак не являются непосредственно связанными друг с другом.

Так, все приведенные в оспариваемой регистрации товарного знака услуги 35 класса МКТУ, с одной стороны, и все товары, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (оказание третьим лицам определенных услуг – производство определенных товаров), то есть они сами по себе никак не являются однородными.

К тому же, все приведенные в оспариваемой регистрации товарного знака услуги 35 класса МКТУ, с одной стороны, и все услуги 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, относятся к совершенно разным родовым группам услуг и имеют абсолютно разное назначение, то есть они также не являются однородными.

Вместе с тем, в свою очередь, все приведенные в оспариваемой регистрации товарного знака товары 06 класса МКТУ («обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока [неэлектрические];

скобяные и замочные изделия; металлические трубы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам») и все услуги 37 класса МКТУ («строительство; ремонт; установка оборудования») обнаруживаются и в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака, то есть они совпадают и, следовательно, являются однородными.

Услуги 40 класса МКТУ «обработка металлов; работы кузнечные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 40 класса МКТУ «обработка материалов», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 37 класса МКТУ «установка оборудования», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, корреспондируют друг с другом, поскольку установка оборудования может включать в себя, в частности, монтажно-сборочные работы, то есть они являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных товаров и услуг, индивидуализируемых этими знаками, одному производителю.

Исходя из этого обстоятельства, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг, что позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что правообладателю принадлежит целая серия товарных знаков, представляющих собой различные словосочетания с именем прилагательным «ЦАРСКАЯ», то следует отметить, что данное обстоятельство никак не опровергает вышеприведенные выводы коллегии, так как

при рассмотрении данного возражения сравнительному анализу подлежали исключительно оспариваемый товарный знак по свидетельству № 537908 и противопоставленный ему в этом возражении товарный знак по свидетельству № 160138. К тому же, упомянутые в возражении иные товарные знаки принадлежат вовсе не лицу, подавшему возражение, а правообладателю оспариваемого товарного знака, и представляют собой различные словосочетания, имеющие в целом различные определенные смысловые значения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 537908.**