

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 02.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651345, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017724431 с приоритетом от 20.06.2017 зарегистрирован 10.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №651345 в отношении товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Кирпичный завод ручной формовки», Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «ЦАРСКИЙ КИРПИЧЪ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, где буква «І» выполнена на старорусский манер. С левой стороны от словесных элементов расположена буква «Ъ» с изображением стилизованной короны. Словесные элементы и буква «Ъ» расположены на фоне прямоугольника.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №651345 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «ЦАРСКИЕ», по свидетельству №687467 с приоритетом от 17.05.2016 в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения за счет совпадения словесного элемента «ЦАРСКИЙ» и «ЦАРСКИЕ», то время как словесный элемент «КИРПИЧ» указывает на вид товара;

- товары и услуги 19, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки являются идентичными, либо близкими к идентичности.

Также, лицом, подавшим возражение, были представлены выдержки из судебной практики.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №651345 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, судебные выдержки являются несостоятельными и не могут быть учтены, поскольку носят познавательный характер по причине наличия в каждом таком разбирательстве других и/или иных обстоятельств, в отличие от сопоставительного анализа критериев (признаков) сходства / отличия в отношении конкретных товарных знаков;

- общее визуальное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, совершенно различно, поскольку противопоставленный словесный товарный знак включает одно слово, выполненное стандартным шрифтом без изобразительных элементов, в то время как оспариваемый товарный знак содержит

словосочетание, включающее два слова, выполненное оригинальным шрифтом с использованием букв, отсутствующих в современном русском алфавите, а также различные изобразительные элементы;

- правовая охрана оспариваемому обозначению предоставлена в целом, без указания, что словесному элементу «кирпичь» не предоставляется самостоятельная правовая охрана, следовательно, попытки разделения устойчивой синтаксической единицы - словосочетания «царскій кирпичь» - на составляющие части с целью обозначить один из словесных элементов как неохраняемый, являются несостоятельными;

- следует согласиться, что один из словесных элементов сравниваемых товарных знаков частично совпадает, а именно, в словах «царскій» и «царские» имеется общая основа «царек-» и, естественно, данные слова являются однокоренными. Однако грамматические формы этих слов в двух обозначениях различны: «царскій» - прилагательное употреблено в ед. ч., в муж. роде; «царские» - прилагательное употреблено во мн. ч. Поэтому утверждение о тождестве элементов и/или о полном вхождении одного обозначения в другое не является верным;

- слова «ЦАРСКІЙ» и «КИРПИЧЬ» взаимосвязаны и образуют единое словосочетание;

- с точки зрения фонетики словесные элементы «царскій кирпичь» и «царские» имеют разное количество слогов, разный состав гласных и согласных звуков, разное количество звуков и отличное расположение звукосочетаний по отношению друг к другу;

- в отношении смыслового (семантического) признака словесные элементы «царский кирпич» и «царские» также имеют отличия, поскольку в оспариваемом знаке словесные элементы представляют собой словосочетание, где логическое ударение падает на существительное «кирпичь»;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, широко и длительно используется практически на всей территории Российской Федерации. Вместе с тем доказательств осуществления ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» какой-либо предпринимательской деятельности на

территории Российской Федерации с использованием противопоставленного товарного знака «ЦАРСКИЕ» в возражении не представлено, что объективно препятствует возможности смешения деятельности ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» и ООО «Кирпичный завод ручной формовки» в глазах потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651345 в полном объеме.

С отзывом были приложены следующие материалы:

1. Протокол испытаний (копия) - на 1 л. в 1 экз.;
2. Сертификат соответствия (копия)- на 1 л. в 1 экз.;
3. Сертификаты участника выставок (копии) - на 2 л. в 1 экз.;
4. Дилерское соглашение № 1 (копия) - на 5 л. в 1 экз.;
5. Справка о регистрации домена (сайт [www.ruskir.ru](http://www.ruskir.ru)) - на 1 л. в 1 экз.;
6. Скрин-шоты с Вэб-архива (сайт правообладателя и его аккаунты в соцсетях) - на 7 л. в 1 экз.;
7. из Руководства по монтажу - на 4 л. в 1 экз.;
8. Рекламно-информационные материалы (открытки)- 13 шт. в упаковке.

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

С учетом даты приоритета (20.06.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;



«ЦАРСКИЙ КИРПИЧЪ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, где буква «І» выполнена на старорусский манер. С левой стороны от словесных элементов расположена буква «Ъ» с изображением стилизованной короны. Словесные элементы и буква «Ъ» расположены на фоне прямоугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ЦАРСКИЕ» по свидетельству №687467 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 06, 08, 14, 19, классов МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] включают в себя фонетически сходные словесные элементы «ЦАРСКИЙ»/«ЦАРСКИЕ». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «КИРПИЧЪ», придающий ему отличные от противопоставленного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «КИРПИЧЪ» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом «ЦАРСКИЕ». Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесный элемент «КИРПИЧЪ» (Кирпич — искусственный камень правильной формы, используемый в качестве строительного материала,

произведённый из минеральных материалов, обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью, (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ушакова), а словесный элемент «Царский» (где «царский» означает: 1) от слова «царь» 2) связанное с политическим режимом монархии во главе с царем; 3) роскошный, замечательный, (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ушакова) является прилагательным характеризующим существительное. В связи с тем, что кирпич, сам по себе не может быть царским, принадлежащим царю, то слово «ЦАРСКИЙ» воспринимается в его хвалебном значении (роскошный, богатый). При этом следует отметить, определяющим словом в данном словосочетании является «КИРПИЧЪ», который представляет собой существительное, а «ЦАРСКИЙ» является его хвалебной характеристикой.

Противопоставленный товарный знак «ЦАРСКИЕ» представляет собой прилагательное во множественном числе, которое может быть соотнесено с различными предметами, однако с точки зрения грамматики русского языка оно не может быть соотнесено со словом «КИРПИЧЪ» в единственном числе.

В связи с изложенным, смысловое отличие сравниваемых знаков также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «КИРПИЧЪ», которое придает словесному элементу «ЦАРСКИЙ» особый смысл, поскольку смысловая нагрузка падает на словесный элемент «КИРПИЧЪ».

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Оригинальная графическая проработка оспариваемого товарного знака, а также наличие в знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.



Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651345 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что товары 19 класса МКТУ «битумы; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; витражи; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; доски мемориальные неметаллические; известняк; известь; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камни надгробные; кирпичи; кирпичи керамические; кирпичи огнеупорные; кирпичи строительные и облицовочные; колонны для конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции, сооружения из камня; кремнезем [кварц]; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; пемзобетон; перегородки неметаллические; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; порфир [камень]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; сланцы; смеси строительные сухие; статуэтки из камня, бетона или мрамора; цемент для печей; цементы; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлакоблоки;

щебень; элементы строительные из бетона» оспариваемого товарного знака и товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники; неметаллические окна, двери, перегородки и фурнитура к ним» противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров – неметаллическим конструкциям и материалам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; оптовая и розничная продажа товаров; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация

товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; обеспечение пищевыми продуктами и напитками через магазины, обеспечение пищевыми продуктами и напитками оптом; демонстрация, продвижение и продажа вышеуказанных товаров 19 класса» противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг – рекламе, снабженческим услугам, продвижению товаров.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651345.**