

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.08.2014, поданное ООО «Калининградский деликатес», г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727885, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012727885 с приоритетом от 13.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СВОЯ МАРКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Роспатентом 27.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «Наша марка» (свидетельство №495548 с приоритетом от 23.05.2012, свидетельство №333260 с приоритетом от 22.09.2005), зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ на имя ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», 188302, Ленинградская область, Гатчинский р-н, дер. Малые Колпаны, ул. Западная, 31;

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «Наша марка», «Ваша марка» (свидетельство №450931 с приоритетом от 13.01.2010, №248751 с приоритетом от 08.06.2001), зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «Наша марка» (свидетельство №379507 с приоритетом от 07.08.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ на имя ООО «МаСС», 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Мира, 2;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «Наша марка» (свидетельство №346490 с приоритетом от 31.10.2000), зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Русский холодъ», 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, д. 2, 15;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «Наша марка» (свидетельство №238230 с приоритетом от 12.05.2000), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», 107140, Москва, ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 24;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «Наша марка» (свидетельство №152564 с приоритетом от 29.06.1994), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «БРЯНКОНФИ», 241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116.

Кроме того, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют товарные знаки со словесными элементами «НАША МАРКА» и «ВАША МАРКА» по свидетельствам №509683 и №509684, зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ на основании регистрации договора №РД0144670 об отчуждении исключительного права от 28.03.2014 на имя ООО «Интер Групп», 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 24

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 16.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «СВОЯ МАРКА» и противопоставленные товарные знаки «НАША МАРКА» не являются сходными, поскольку отличаются их начальные части;

- семантическое различие слов «СВОЯ» и «НАША» заключается в первую очередь в их различном значении, а именно: «СВОЯ» - принадлежащая или свойственная себе, собственная, составляющая имущество или достояние отдельного лица, своеобразная, свойственная только кому-либо или чему-либо одному, данному или единому; «НАША» - принадлежащая нам, свойственная нам, имеющая отношение к нам;

- отсюда можно сделать вывод о том, что притяжательные местоимения «свой», «своя», «свои», «свое» указывают на принадлежность чего-либо одному лицу, а местоимения «наш», «наша», «наши», «наше» определяют принадлежность чего-либо к неопределенному множеству лиц;

- как следует из содержания педагогического печатного издания «Современный русский язык. Учебник» Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., отличие местоимений «наш» и «свой» заключается в том, что притяжательные местоимения «мой», «наш», «твой», «ваш» образуют группу лично-притяжательных местоимений, местоимение «свой» является возвратно-притяжательным; местоимения «мой», «наш» указывают на принадлежность первому лицу, местоимения «твой», «ваш» - на принадлежность второму лицу, местоимение «свой» - на принадлежность всем трем лицам;

- разницу приведенных местоимений можно видеть и на примере учебного издания «Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология» под ред. докторов филологических наук Кохтева Н.Н. и Штудинера М.А., согласно которому притяжательные местоимения «мой», «наш», «твой», «ваш», «его», «ее», «их» соотносятся с личными местоимениями 1, 2 и 3-го лица, при этом притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица подчеркивают, о принадлежности какому именно лицу идет речь, а местоимение «свой» указывает на принадлежность любому из трех лиц;

- как следует из учебного пособия «Сложные случаи употребления местоимений в русском языке» за авторством Шпрах И.М., притяжательное местоимение «свой» может выступать в нескольких дополнительных значениях: а) личный, собственный: *Я хочу иметь свой дом*; б) положительный, должный: *Они сделали свое дело, теперь наша очередь*; в) в значении, противоположном прилагательному «чужой»: *Это можно доверить только своему человеку (своим людям)* и, как правило, местоимение «свой» в данных значениях представлено в устойчивых словосочетаниях: *свой человек, свои интересы, свое мнение, всему свое время*;

- все вышеизложенное подчеркивает различное назначение, лингвистический характер и смысловую нагрузку указанных местоимений при их использовании;

- кроме того, заявителем были затрачены значительные средства на рекламную поддержку продукта «СВОЯ МАРКА» и на его продвижение (прокат видео и аудиороликов, дегустации, информирование по внутреннему радио торговых сетей, рекламно-информационные материалы);

- общие затраты на упаковочные материалы и рекламную поддержку превысили 600 000 рублей;

- при создании обозначения «СВОЯ МАРКА» заявитель руководствовался популярным в 90-х годах выражением «для своих», когда люди во время дефицита старались находить и покупать что-то для своей семьи, для своих друзей (именно не для «наших», а для «своих»);

- продукция с логотипом «СВОЯ МАРКА» выпускается около года, доступна для потребителей, имеет простой дизайн, понятный потребителю, была

представлена на выставке «Продэкспо-2014» и получила хорошие отзывы потребителей, которые не ассоциируют ее с продукцией правообладателей противопоставленных товарных знаков «НАША МАРКА»;

- заявителем также был разработан интернет-сайт в поддержку данного обозначения www.svoja-marka.ru, посредством которого также осуществлялось информирование потребителей о продукции под брендом «СВОЯ МАРКА»;

- активное продвижение обозначения «СВОЯ МАРКА» способствует приобретению им различительной способности;

- заявитель не заинтересован в товарах 30 и 31 классов МКТУ рассматриваемой заявки, а просит зарегистрировать словесное обозначение «СВОЯ МАРКА» только в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №450931 ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» помимо противопоставленных экспертизой товарных знаков ранее обладало исключительным правом на товарные знаки «Наша марка» по свидетельствам №157449, №224392, срок действия которых истек, однако за всю историю существования обозначения «НАША МАРКА» оно не использовалось этим лицом для товаров 29 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, на стадии экспертизы и к материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

- Сведения, подтверждающие расход средств на продвижение заявленного обозначения;

- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №495548, №157449, №224392, №450931.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (13.08.2012) поступления заявки №2012727885 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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 **СВОЯ МАРКА** по заявке №2012727885, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29, 30, 31 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №495548 [1], №136592 [2], №450931 [3], №248751 [4], №379507[5], №346490 [6], №238230 [7], №152564 [8], №509683 [9], №509684 [10]. Вместе с тем необходимо отметить, что в поступившем возражении от 22.08.2014 выражен отказ заявителя от товаров 30 и 31 классов МКТУ, в отношении которых были противопоставлены указанные товарные знаки. Что касается товаров 29 класса МКТУ, то в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в решении Роспатента были указаны принадлежащие ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» товарные знаки №450931 [3] и №248751 [4].

Противопоставленный товарный знак *Наша марка* [3] по свидетельству №450931 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **ВАША МА®КА** [4] по свидетельству №248751 является комбинированным, включает словесный элемент «ВАША МАРКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы, в котором латинская буква R вписана в круг. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ перечней товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают либо идентичные товары, либо товары, которые соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, условия сбыта и потребителей, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения «СВОЯ МАРКА» и противопоставленных товарных знаков «НАША МАРКА» [3], «ВАША МАРКА» [4] на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав существительное «МАРКА» (марка – 1. знак оплаты почтовых и других сборов в виде маленькой, обычно четырехугольной бумажки, наклеиваемой на письма или документы; 2. торговый знак, клеймо на товарах; 3. сорт, качество; значок, фишка, жетончик, по которому производится последующая оплата чего-нибудь; 4. денежная единица в Германии, Финляндии, Эстонии; 5. престиж, репутация (разг.), см. Толковый словарь Ушакова, <http://dic.academic.ru>) и притяжательные местоимения «СВОЯ» (своя - принадлежащая себе, имеющаяся у себя, свойственная себе, см. Толковый словарь Ушакова, <http://dic.academic.ru>), «НАША» (наша – та, что имеет к нам какое-либо отношение, см. Толковый словарь Ефремовой, <http://dic.academic.ru>), «ВАША» (ваша – принадлежащая вам, свойственная вам, характерная для вас, см. Толковый словарь Ефремовой, <http://dic.academic.ru>). Сравниваемые обозначения «СВОЯ МАРКА», «НАША МАРКА», «ВАША МАРКА» характеризуются подобием заложенных в них понятий, идей, обусловленных наличием в их составе тождественного в фонетическом и семантическом отношениях словесного элемента «МАРКА», на которое падает логическое ударение. Входящее в состав заявленного обозначения притяжательное местоимение «СВОЯ» не придает ему качественно иного уровня восприятия, отличного от семантики, заложенной в противопоставленных товарных знаках с притяжательными местоимениями «НАША», «СВОЯ», поскольку смысловое значение сравниваемых обозначений в целом обусловлено словесным элементом «МАРКА». Кроме того, необходимо отметить, что товарные знаки «НАША

МАРКА», «ВАША МАРКА» принадлежат одному лицу, и слово «МАРКА» в данном случае является их общим элементом. В этой связи появление товарного знака, включающего тождественный элемент «МАРКА» и притяжательное местоимение «СВОЯ» будет вызывать ассоциации с товарными знаками «НАША МАРКА», «СВОЯ МАРКА».

С учетом сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков в фонетическом и семантическом отношении, их отличие в шрифтовом исполнении не является существенным и не влияет на восприятие знаков в целом.

Что касается довода заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки не используются правообладателем в отношении товаров 29 класса МКТУ, то необходимо отметить, что вопрос использования этих обозначений ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» в рамках данного дела рассмотрен быть не может. В силу действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков в отношении товаров 29 класса МКТУ, с которыми заявленное обозначение является сходным до степени смешения, существует угроза смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, и как следствие, нарушение исключительного права правообладателя этих товарных знаков.

Введение в гражданский оборот заявленного обозначения «СВОЯ МАРКА» также не может являться основанием для снятия указанных противопоставлений, поскольку не опровергает вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров и нарушение старших прав на товарные знаки по свидетельствам №450931 [3] и №248751 [4].

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает правомерность вывода экспертизы, изложенного в решении Роспатента от 27.06.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2014.