


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Марка № 1", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760334 при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022760334 подано 29.08.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 25.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760334 в отношении услуг 36 класса МКТУ “исследования финансовые; консультации по вопросам финансов”, 41 класса МКТУ “организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение концертов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; услуги образовательно-воспитательные; шоу-программы” при этом слова “Моя марка” указаны в качестве неохраняемого элемента.

Установлено, что входящие в его состав словесные элементы «Моя марка» («Моя» - притяжательное местоимение, принадлежащий мне, имеющий отношение ко мне, «Марка» - торговый знак, клеймо на товарах, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/855886>, <https://academic.ru/searchall.php?SWord=мой&from=ru&to=xx&did=&stypе=0>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, Толковый словарь Ожегова) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

В отношении всех испрашиваемых товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с тем, что выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:



[1] - с обозначением “ M A R K A ”, ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДАНАЯ", 429950, Чувашская Республика, г.

Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 14, оф. 101, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (заявка №2022749168 с приоритетом от 21.07.22, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

Наша марка

[2] - с товарным знаком “*Наша марка*”, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Мебелькомплект", 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 25/1, кв. 59, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во № 830328 с приоритетом от 10.10.19, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

МАРКА

[3] - с товарным знаком “**МАРКА**”, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "МАРКА и К", 354200, г. Сочи, ул. Калараша (Лазаревский р-н), 172, Литер Ш, помещение 9, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (св-во №814649 с приоритетом от 19.06.20, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

Наша марка

[4] - с товарным знаком “*Наша марка*”, зарегистрированным на имя Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, пом. 23, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (св-во №450931 с приоритетом от 13.01.10, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

Экспертиза снимает противопоставление по заявкам № 2022730311, 2022730176, поскольку по ним приняты решения об отказе в регистрации товарных знаков.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 25.10.2023. Доводы возражения сводятся к следующему.


Заявитель приводит доводы в опровержение вывода оспариваемого решения о сходстве обозначений.

Общество является правообладателем серии обозначений (товарных знаков), зарегистрированных для однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, каждое из которых включает в себя один и тот же доминирующий изобразительный элемент - кисть руки сжатой в кулак с поднятым вверх большим пальцем.

Обозначение по заявке №2022760334 является вариацией серии товарных знаков, ранее зарегистрированных, а именно: товарный знак




“ ” по свидетельству №337093, в отношении однородных товаров


и услуг 16 и 35 классов МКТУ; товарный знак “  ” №243561, в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ; товарный





знак “ ” по свидетельству №446361, в отношении однородных

товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ; товарный знак “  ” по свидетельству №665620, в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35

классов МКТУ; товарный знак “” по свидетельству №650097, в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ; товарный

знак “” по свидетельству №650096, в отношении однородных товаров

и услуг 16 и 35 классов МКТУ; товарный знак “” по свидетельству №758065, в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ;

товарный знак “” по свидетельству №776326, в отношении однородных товаров и услуг 16 класса МКТУ.

Товарные знаки общества имеют более ранний приоритет в отношении однородных товаров и услуг. Более того общество не выдавало согласие на регистрацию сходных до степени смешения знаков, приведенных в решении.

Товарные знаки, образующие серию, активно используются Обществом (Правообладателем) на протяжении длительного периода времени (более 20 лет) (<http://www.narodnayaamarka.ru/>, Конкурс на присуждение Ежегодной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России» / «Народная Марка») для обозначения награды в области построения брендов на российском рынке, которая присуждается на основе мнения покупателей о бренде в национальном масштабе и выявляет бренды, обладающие наибольшей спонтанной известностью и сформировавшие у покупателей устойчивое мнение. Ежегодно в Государственном Кремлевском Дворце проводится Торжественная церемония награждения Лауреатов Ежегодной премии доверия потребителей «Марка №1 в России» с телевизионной трансляцией записи Торжественной церемонии на федеральных каналах. Конкурс на присуждение указанной Премии в 2024 году был юбилейным 25 лет. Образующие серию товарные знаки используются производителями на

основании лицензионных договоров в отношении продукции соответствующей марки в товарной категории, в которой она стала Лауреатом Премии. Все перечисленное влечет за собой широкую общеизвестность и высокую различительную способность товарных знаков Общества.

Словесный элемент комбинированного товарного знака Общества «Моя марка» не является тождественным или сходным до степени смешения со словесными товарными знаками «Наша марка» (свидетельства №№830328, 450931). Указанные словесные товарные знаки иных элементов, подлежащих сравнению с товарным знаком общества не имеют. Также заявитель представил заключение специалиста-лингвиста о сопоставлении значения и звучания сравниваемых обозначений.

В частности заявитель приводит доводы о фонетическом и графическом несхождении сопоставляемых обозначений, приводя сопоставительный анализ заявленного обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков и делая вывод о несхождении сопоставляемых обозначений.

На основании вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 25.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022760334 в отношении всех товаров и услуг испрашиваемого перечня.

К возражению и дополнениям к нему приложено Заключение специалиста-лингвиста № 52.03.005-24 от 19.08.2024.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.08.2022) поступления заявки №2022760334 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированное обозначение «
» по заявке №2022760334 состоит из словесного элемента «МОЯ МАРКА», выполненного буквами русского алфавита, а также буквы изобразительного элемента в виде округлой эмблемы красного цвета, внутри которой изображен символ руки в

поднятым вверх большим пальцем. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, в дополнение к услугам 36, 41 классов МКТУ, для которых решение о регистрации уже принято.



Противопоставленное обозначение [1] “MARKA” по заявке №2022749168 с приоритетом от 21.07.2022 состоит из словесного элемента “MARKA”, выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде окружности с вписанной в нее буквой “M”. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем обозначение по заявке №2022749168 зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ за номером свидетельства №1011585. Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ не вошли в объем правовой охраны, ввиду чего данное противопоставление подлежит снятию.

Противопоставленный товарный знак [2] “*Наша марка*” по свидетельству №830328 с приоритетом от 10.10.19 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] “**МАРКА**” по свидетельству №814649 с приоритетом от 19.06.20 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ в красном цвете заливки букв.

Противопоставленный товарный знак [4] “*Наша марка*” по свидетельству №450931 с приоритетом от 13.01.10 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В рамках поступившего возражения заявителем не оспаривается применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению, при этом оспаривается применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия в свою очередь считает необходимым проверить применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса оспариваемой части решения, так как полагает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесным элементам “МОЯ МАРКА” по отношению к канцелярским товарам 16 класса МКТУ и услугам продвижения и продажи товаров 35 класса МКТУ.

Слово “марка” является полисемантическим и обладает значениями: почтовой марки - маленький бумажный документ, часто с клейкой подложкой, служащий знаком оплаты чего-либо; значок, жетон для последующей оплаты; знак, клеймо на товарах, изделиях с обозначением места изготовления, качества товара.

При этом, если слово “марка” может обладать любым из перечисленных значений в зависимости от товара, в отношении которого оно используется для маркировки, то сочетание слов “МОЯ МАРКА” воспринимается в качестве индивидуально используемого значка кем-либо, является фантазийным. В этой связи, коллегия установила, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ (то есть в оспариваемой части решения) подлежит снятию.

Анализ обозначения по заявке №2022760334 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленные товарные знаки (2-4) являются словесными, при этом в комбинированных обозначениях ведущее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению, запоминанию со стороны потребителей и подлежит озвучиванию в рекламных целях. Следовательно, сопоставлению подлежат словесные элементы.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2,4] состоят из тождественного слова «МАРКА», выполненного буквами

одинакового алфавита, а также из притяжательных местоимений «МОЯ» и «НАША», которые означают принадлежность первому лицу или второму лицу. Независимо от разницы лица и числа притяжательного местоимения, слова «МОЯ» и «НАША» воспринимаются близкими по смыслу, так как указывают на принадлежность лицу, выполняют одинаковую функцию ориентирования.

Таким образом, сопоставляемые словесные обозначения «МОЯ МАРКА» и «НАША МАРКА» содержат тождественное слово «марка», что делает их фонетически сходными в целом, а также словосочетания в целом обладают признаками семантического сходства и графического сходства, так как выполнены буквами одинакового алфавита.

Сопоставляя заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3], следует сделать вывод о графическом, фонетическом и семантическом смысле за счет полного вхождения противопоставленного товарного знака «марка» в состав заявленного обозначения «МОЯ МАРКА».

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ и товаров 16, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ *«баннеры бумажные; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; изображения графические; календари; картинки; плакаты»* однородны товарам 16 класса МКТУ *«печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)»* противопоставленного знака [4], так как соотносятся как вид-род, представлены на одних и тех полках магазинов, а также совпадают по потребителю.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; макетирование рекламы;*

написание рекламных текстов, написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; разработка рекламных концепций; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных» однородны услугам 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, распространение образцов; 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» противопоставленного товарного знака [2], услугам «ведение автоматизированных баз данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок; поиск

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях» противопоставленного товарного знака [3]. Сопоставляемые услуги относятся к одним и тем же родовым группам (продвижение и продажа товаров, информационные услуги).

Таким образом, сопоставляемые товары и услуги 16, 35 классов МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4], а также высокую степень однородности сопоставляемых товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Заявитель по тексту возражения и дополнений к нему неоднократно обращался к доводу о том, что ему принадлежит серия знаков с идентичным изобразительным элементом и словом «МАРКА» в составе знака, что исключает, по его мнению, вероятность смешения с противопоставленными знаками.

Коллегия в свою очередь проанализировала регистрации на имя заявителя товарных знаков, приведенных по тексту возражения и установила, что в них слово «марка» не является объектом охраны в отношении спорных товаров 16 и услуг 35 класса МКТУ (кроме словосочетания «народная марка»), объектом охраны в этой части выступает только изобразительный элемент, в то время как столкновение с противопоставленными в рамках оспариваемого решения товарными знаками возникло в отношении словесных элементов, а не изобразительных. Товарные знаки заявителя со словесными элементами «народная марка», который является объектом охраны, в том числе в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ,

отличается от заявленного обозначения, поэтому неверно говорить об одинаковой правовой ситуации.

Учитывая изложенное, довод о принадлежности серии знаков заявителю не опровергает вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [2-4].

Кроме того, заявителем было представлено Заключение специалиста-лингвиста от 19.08.2024 №52.03.005-24 ООО НПО «Эксперт Союз» о значении сопоставляемых словесных обозначений «МОЯ МАРКА», «НАША МАРКА».

В заключении сделаны выводы о фонетическом, морфемном и лексико-семантическом несходстве местоимений «МОЯ» и «НАША», указано, что эти слова не являются синонимами.

Вместе с тем на страницах 9-10, где приведены значения сравниваемых местоимений, указано следующее - синонимическое значение слова «моя» (собственная, персональная, близкая), а слово «наша» (отечественная, своя, аналогичная, здешняя), антонимическая парадигма у двух местоимений – чужая иная.

Указанные семантические значения не позволяют говорить об их несходстве, так как возможные приведенные значения являются близкими – так, (своя / собственная) означают принадлежность говорящему.

Также коллегия отмечает, что сходство сопоставляемых обозначений установлено на основании сходства по всем критериям (фонетический, графический и семантический), а не только на основании сходства слов «МОЯ» и «НАША».

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность испрашиваемых товаров и услуг, обозначение по заявке №2022760334 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельцев противопоставленных товарных знаков (2-4).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2023.