

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 24.01.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 762980, поданное Киселевой А.А., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 27.05.2019 по заявке № 2019724811 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.06.2020 за № 762980 в отношении товаров и услуг 01-45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ПАО «Сбербанк России», Россия (далее – правообладатель, ПАО «Сбербанк»). В соответствии с изменениями, внесенными в Госреестр 13.08.2021 (Бюл. № 16),



товарный знак был изменен следующим образом:

Согласно возражению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2022, а также пояснениям представителя лица, подавшего возражение, отраженным в протоколе заседания

коллегии от 04.05.2022, регистрация товарного знака по свидетельству № 762980 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №762980 является сходным до степени смешения с противопоставленным ему



товарным знаком «  » по свидетельству №762980;

- основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют графические изображения, которые легче запоминаются потребителем. Доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает графическое изображение в виде композиции из изображения стилизованной галочки и окружности, являющееся тождественным с графическим изображением противопоставленного в возражении товарного знака;

- входящий в состав оспариваемого знака изобразительный элемент расположен в левой (начальной) части обозначения, он акцентирует и фиксирует на себе внимание потребителя в первоначальный момент исходя из общей композиции знака и, потому, является основным индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения, в связи с чем не может быть признан малозначительным или незначительным элементом товарного знака, также как и изобразительный элемент, входящий в состав противопоставленного товарного знака;

- сопоставление изобразительных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показало присутствие совпадения признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), а именно сочетание цветов и тонов, близких по восприятию (желтый - синий);

- изобразительные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков совпадают по признакам симметрии, смысловому значению (смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей), виду и характеру изображений (оба изображения являются стилизованными);

- таким образом, изложенный анализ свидетельствует о сходстве изобразительных элементов, включенных в товарные знаки по свидетельствам №762980 и №738036. Графические элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков создают сходное зрительное впечатление, в связи с чем следует констатировать сходство оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака, при этом степень их сходства следует признать высокой;

- наличие словесных элементов в оспариваемом товарном знаке не позволяет прийти к выводу о формировании качественно различного впечатления, способного оказать влияние на различное запоминание сопоставляемых обозначений потребителями, поскольку данные словесные элементы соотносятся со стилизованным изображением, формируют единый образ комбинированного обозначения;

- добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение несходным до степени смешения с данным товарным знаком. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу N СИП-660/2017, от 23.07.2018 по делу N СИП-62/2018, от 17.09.2018 по делу N СИП-61/2018;

- услуги 35 и 36 классов МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, являются идентичными или однородными;

- оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей» являются вспомогательными услугами для бизнеса. Эти

услуги по роду, виду и назначению однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036 (например, «помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»);

- услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «телекоммуникации; радиовещание; передача сообщений; вещание телевизионное; агентства печати новостей; вещание телевизионное кабельное; связь с использованием компьютерных терминалов; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; рассылка электронных писем; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; связь спутниковая: доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; телеконференции; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; услуги голосовой почты; передача поздравительных открыток онлайн; передача цифровых файлов; вещание беспроводное; предоставление услуг видеоконференцсвязи; предоставление онлайн форумов; услуги по передаче потока данных; радиосвязь; передача видео по запросу», представляющие собой различные телекоммуникационные службы с использованием компьютеров, являются сопутствующими услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036 (например, «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования

маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта)), неразрывно связаны с ними по роду, виду и назначению, следовательно, однородны;

- оспариваемые услуги 39 класса МКТУ «транспортировка: упаковка и хранение товаров; перевозки автомобильные; доставка пакетированных грузов; переноска грузов; расфасовка товаров; работы разгрузочные; доставка товаров; услуги транспортные; посредничество при фрахтовании; посредничество при перевозках; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; доставка газет; доставка товаров, заказанных по почте; работы погрузочно-разгрузочные; хранение данных или документов в электронных устройствах; логистика транспортная» являются вспомогательными услугами для бизнеса. Эти услуги по роду, виду и назначению однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036 (например, «помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление

коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»);

- оспариваемые услуги 40 класса МКТУ «печатание фотографий; полиграфия; печать офсетная; составление фотокомпозиции» по роду, виду и назначению однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036 (например, «макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обзоры печати; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама почтой; репродуцирование документов»), так как рекламные продукты размещаются, в том числе, на печатных носителях;

- оспариваемые услуги 41 класса МКТУ «монтаж теле- и радиопрограмм; составление программ встреч [развлечение]» по роду, виду и назначению однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036 (например, «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама телевизионная; управление внешнее административное для компаний; услуги по программированию встреч (офисные функции)»);

- оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; составление программ для компьютеров; модернизация программного обеспечения; консультации в области разработки и

развития компьютерной техники; прокат программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; восстановление компьютерных данных; обслуживание программного обеспечения; анализ компьютерных систем; проектирование компьютерных систем; проектирование компьютерных систем; тиражирование компьютерных программ; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; инсталляция программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; консультации по вопросам программного обеспечения; прокат веб-серверов; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернета; оцифровка документов [сканирование]; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; консультации в области дизайна веб-сайтов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; консультации в области информационных технологий; размещение серверов / хостинг серверов; услуги дистанционного резервного копирования данных; хранение данных в электронном виде; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; услуги внешние в области информационных технологий; консультации по технологическим вопросам; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; услуги шифрования цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; разработка компьютерных платформ» по роду, виду и назначению однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036

(например, «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц: ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта»), так как подготовка рекламных материалов, их распространение, продажа товаров, сбор информации и данных, ведение статистики и баз данных осуществляется с помощью компьютерных систем, которые, в свою очередь, постоянно обновляются, модернизируются, устанавливаются и обслуживаются;

- оспариваемые услуги 45 класса МКТУ «сбор информации о физических лицах; услуги по разрешению споров; исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; аренда доменных имен в сети Интернет» по роду, виду и назначению однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечне свидетельства № 738036 (например, «аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание];

предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая»;

- товары 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «краски, олифы, лаки; вещества красящие; чернила типографские, чернила для маркировки и для гравюр; металлы листовые и порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; краски алюминиевые; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; пасты типографские [чернила]; разбавители для красок; сгустители для красок; краски типографские; краски для клеймения животных; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; краски типографские для клиширования; оксид цинка [пигмент]; вещества связывающие для красок; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; чернила для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов», 07 класса МКТУ «машины типографские наборные [фотонаборные]; прессы штамповочные; аппараты красочные для печатных машин; формы печатные; машины печатные; прессы печатные; валы печатные для машин; прессы типографские; декели [детали печатных машин]; машины типографские; матрицы полиграфические», 16 класса МКТУ «продукция печатная; клише

типографские; афиши / плакаты; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; газеты; издания периодические; брошюры; литеры типографские [цифровые и буквенные]; верстатки наборные; материалы графические печатные; издания печатные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; альманахи; календари» являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «оформление рекламных материалов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама» поскольку они имеют одну и ту же область применения (работа типографий, издательств), являются сопутствующими;

- товары 09 класса МКТУ «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; компьютеры и компьютерная периферия; программы для компьютеров; аппараты для передачи звука; аппаратура звукозаписывающая; устройства для воспроизведения звука; телевизоры; провода телеграфные; аппаратура для дистанционного управления; радиомачты; передатчики телефонные; устройства для видеозаписи; клавиатуры компьютеров; схемы интегральные; полупроводники; чипы [интегральные схемы]; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; программы операционные для компьютеров; устройства периферийные компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; устройства связи акустические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; интерфейсы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; носители информации магнитные; кодеры магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров: микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; устройства для считывания знаков оптические; носители информации оптические; диски оптические; принтеры компьютерные; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства считывающие

[оборудование для обработки данных]; сканеры [оборудование для обработки данных]; дисководы для компьютеров; компьютеры портативные; доски объявлений электронные; видеоэкраны; видеотелефоны; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений загружаемые; платы печатные; флэш-накопители USB; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; смартфоны; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; компьютеры планшетные; ключ-карты закодированные; адаптеры электрические; оборудование компьютерное; телефоны мобильные / телефоны сотовые; подпись цифровая; терминалы интерактивные сенсорные; звуковые интерфейсы; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; сабвуферы; доски интерактивные электронные; роботы платформы программные, записанные или загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые: компьютеры, носимые на себе; дисплеи носимых мониторов» оспариваемой регистрации однородны услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оформление рекламных материалов: поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации

трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж» противопоставленного товарного знака, поскольку являются сопутствующими. Сопоставляемые услуги соотносятся по роду-виду либо происходят из одного коммерческого источника, следовательно, зачастую являются взаимодополняемыми и имеют общие условия оказания. С учетом сказанного степень однородности названных услуг следует признать высокой;

- потребительский рынок лица, подавшего возражение, не ограничен Санкт-Петербургом, в то же время правообладатель товарного знака № 762980 осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации, то есть оба лица имеют связанную клиентскую базу. Названные обстоятельства свидетельствуют о наличии возможности вызвать смешение у потребителей между приведенными товарными знаками;

- сопоставляемые услуги являются продуктами достаточно широкого потребления и повседневного спроса, при приобретении которых внимание потребителя к их маркировке снижено. ПАО «Сбербанк России» является одним из крупнейших поставщиков указанных товаров и услуг, в связи с чем вероятность смешения этих товаров в гражданском обороте усиливается;

- кроме того, на всех видах сувенирной продукции, на сумках курьеров, на бланках организации присутствует изобразительный элемент в виде стилизованной галочки и окружности. Правообладатель преследует цель сделать узнаваемым графический элемент оспариваемого товарного знака таким образом, чтобы «фирменное» стилизованное изображение компании стало ассоциироваться исключительно с ПАО «Сбербанк России», даже в отсутствие словесного элемента;

- таким образом, процедура ребрендинга и попытки зарегистрировать фактически используемое лицом, подавшим возражение, обозначение, по сути, являются недобросовестными действиями и представляют собой злоупотребление правом.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 762980 недействительным в отношении товаров 02 класса МКТУ оспариваемого товарного

знака «краски, олифы, лаки; вещества красящие; чернила типографские, чернила для маркировки и для гравюр; металлы листовые и порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; краски алюминиевые; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; пасты типографские [чернила]; разбавители для красок; сгустители для красок; краски типографские; краски для клеймения животных; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; краски типографские для клиширования; оксид цинка [пигмент]; вещества связывающие для красок; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; чернила для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов», товаров 07 класса МКТУ «машины типографские наборные [фотонаборные]; прессы штамповочные; аппараты красочные для печатных машин; формы печатные; машины печатные; прессы печатные; валы печатные для машин; прессы типографские; декели [детали печатных машин]; машины типографские; матрицы полиграфические», товаров 09 класса МКТУ «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; компьютеры и компьютерная периферия; программы для компьютеров; аппараты для передачи звука; аппаратура звукозаписывающая; устройства для воспроизведения звука; телевизоры; провода телеграфные; аппаратура для дистанционного управления; радиомачты; передатчики телефонные; устройства для видеозаписи; клавиатуры компьютеров; схемы интегральные; полупроводники; чипы [интегральные схемы]; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; программы операционные для компьютеров; устройства периферийные компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; устройства связи акустические; устройства коммутационные

[оборудование для обработки информации]; интерфейсы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; носители информации магнитные; кодеры магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров: микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; устройства для считывания знаков оптические; носители информации оптические; диски оптические; принтеры компьютерные; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; сканеры [оборудование для обработки данных]; дисководы для компьютеров; компьютеры портативные; доски объявлений электронные; видеоэкраны; видеотелефоны; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений загружаемые; платы печатные; флэш-накопители USB; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; смартфоны; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; компьютеры планшетные; ключ-карты закодированные; адаптеры электрические; оборудование компьютерное; телефоны мобильные / телефоны сотовые; подпись цифровая; терминалы интерактивные сенсорные; звуковые интерфейсы; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; сабвуферы; доски интерактивные электронные; роботы платформы программные, записанные или загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые: компьютеры, носимые на себе; дисплеи носимых мониторов», товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная; клише типографские; афиши / плакаты; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; газеты; издания периодические; брошюры; литеры типографские [цифровые и буквенные]; верстатки наборные; материалы графические печатные; издания печатные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; альманахи; календари», всех услуг 35 и 36 классов МКТУ, услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и

оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации; радиовещание; передача сообщений; вещание телевизионное; агентства печати новостей; вещание телевизионное кабельное; связь с использованием компьютерных терминалов; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; рассылка электронных писем; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; связь спутниковая: доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; телеконференции; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; услуги голосовой почты; передача поздравительных открыток онлайн; передача цифровых файлов; вещание беспроводное; предоставление услуг видеоконференцсвязи; предоставление онлайн форумов; услуги по передаче потока данных; радиосвязь; передача видео по запросу», услуг 39 класса МКТУ «транспортировка: упаковка и хранение товаров; перевозки автомобильные; доставка пакетированных грузов; переноска грузов; расфасовка товаров; работы разгрузочные; доставка товаров; услуги транспортные; посредничество при фрахтовании; посредничество при перевозках; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; доставка газет; доставка товаров, заказанных по почте; работы погрузочно-разгрузочные; хранение данных или документов в электронных устройствах; логистика транспортная», услуг 40 класса МКТУ «печатание фотографий; полиграфия; печать офсетная; составление фотокомпозиции», услуг 41 класса МКТУ «монтаж теле- и радиопрограмм; составление программ встреч [развлечение]», услуг 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; составление программ для компьютеров; модернизация программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; прокат программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих

лиц; восстановление компьютерных данных; обслуживание программного обеспечения; анализ компьютерных систем; проектирование компьютерных систем; проектирование компьютерных систем; тиражирование компьютерных программ; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; инсталляция программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; консультации по вопросам программного обеспечения; прокат веб-серверов; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернета; оцифровка документов [сканирование]; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; консультации в области дизайна веб-сайтов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; консультации в области информационных технологий; размещение серверов / хостинг серверов; услуги дистанционного резервного копирования данных; хранение данных в электронном виде; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; услуги внешние в области информационных технологий; консультации по технологическим вопросам; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; услуги шифрования цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; разработка компьютерных платформ», услуг 45 класса МКТУ «сбор информации о физических лицах; услуги по разрешению споров; исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров;

услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; аренда доменных имен в сети Интернет».

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки товарных знаков по свидетельствам №738036, №762980 [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №762980, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно выписке из ЕГРИП лицо, подавшее возражение, ориентировано только на осуществление деятельности, связанной с оптовой и розничной торговлей, деятельности в области права и консультационных услуг в финансовой области. При этом лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств наличия фактов столкновения интересов, которые бы могли повлечь для него негативные последствия, например, убытки, ущерб, предварительный отказ в регистрации товарных знаков, которым бы был противопоставлен и препятствовал оспариваемый товарный знак, ущерб интересам или деловой репутации от деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака или иных фактов, подтверждающих наступление для лица, подавшего возражение, каких-либо негативных последствий вследствие регистрации на имя правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству № 762980;

- согласно сведениям Федеральной налоговой службы России об индивидуальном предпринимателе Киселевой А.А. данное лицо отнесено к микропредприятию, основным видом деятельности которого является «деятельность в области права»;

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче возражения, поскольку данное лицо не производит товары 02, 07, 09, 16 классов МКТУ, не оказывает третьим лицам услуги 36-42, 45 классов МКТУ, в том числе, под знаком обслуживания по свидетельству № 738036, что исключает возникновение конфликта с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- сравниваемые комбинированные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку в целом при восприятии производят совершенно разное общее

впечатление, прежде всего, за счет наличия в составе разных словесных элементов «avicar» и «СБЕР», за счет которых осуществляется основная индивидуализирующая функция сравниваемых знаков, а также за счет существенных различий между изобразительными элементами сравниваемых обозначений в графическом и концептуальном плане, что полностью исключает вероятность смешения данных обозначений в гражданском обороте;

- при общем звуковом впечатлении сравниваемые обозначения абсолютно различны;

- сопоставительный анализ по визуальным и смысловым критериям сходства показывает, что оспариваемый товарный знак существенно отличается от противопоставленного знака обслуживания, что обусловлено: отличием по составу входящих элементов: сравниваемые обозначения различаются по составу словесной и графической частей; отличием в выполнении изобразительных частей и их концептуальным несходством: изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой абстрактную фигуру в виде галочки, вписанной в окружность, не похожей ни на какой реальный предмет или объект, тогда как изобразительный элемент противопоставленного знака выполнен в виде сложной фигуры, образованной сочетанием 3-х латинских букв A, V, C; отличием в цветовом исполнении товарных знаков: оспариваемый товарный знак выполнен с преобладанием зеленого цвета и незначительным по объему использованием желтого, голубого и синего цветов, тогда как товарный знак «avicar» по свидетельству № 738036 выполнен синим, белым и желтым цветами с доминированием синего цвета; несходством заложенных в обозначения идей: в оспариваемый товарный знак заложена идея преимущества со средствами индивидуализации ПАО «Сбербанк России» и его фирменным стилем, тогда как в знак обслуживания «avicar» по свидетельству № 738036 заложена идея создания ассоциаций с автомобилями и связанной с ними деятельностью;

- вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков подтверждается заключением специалиста в области интеллектуальной собственности, доктором юридических наук, профессором кафедры «Патентного права и правовой охраны

средств индивидуализации» РГАИС Орловой В.В., а также социологическим опросом ВЦИОМ;

- товары и услуг 02, 07, 09,16, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, а также часть услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, неоднородны услугам 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак обслуживания «avisa» по свидетельству №738036, поскольку сравниваемые товары и услуг различаются по виду, свойствам и назначению, а также области деятельности, к которым относятся сравниваемые товары и услуги;

- относительно результатов анализа однородности услуг 35 и 36 классов, в отношении которых зарегистрированы знак обслуживания «avisa» по свидетельству №738036 и оспариваемый товарный знак, следует отметить, то часть услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; страхование от несчастных случаев; аренда недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; управление недвижимостью; управление жилым фондом; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; аренда офисов [недвижимое имущество]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не могут рассматриваться как однородные услугам 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак обслуживания «avisa» по свидетельству № 738036, поскольку услуги, связанные с недвижимостью, представляют собой конкретный вид деятельности, такие услуги оказываются специализированными коммерческими организациями - агентствами недвижимости, осуществляющими, как правило, посреднические услуги между продавцом и конечным покупателем на рынке недвижимости, в частности, специалистами в данной области - риелторами, в спектр услуг которых входят такие операции, как покупка-продажа, аренда недвижимости, поиск продавцов и покупателей, юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, регистрация или иное оформление в государственных или иных органах объекта по сделке, консультации по вопросам сделок с недвижимостью, а

также узаконивание изменений в объекте недвижимости, подготовка, получение и регистрация полного пакета документов для всех видов сделок с недвижимостью. Также следует отметить, что услуги 35 класса МКТУ «служба офисная; услуги фотокопирования; консультации по управлению персоналом; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; тестирование психологическое при подборе персонала; написание резюме для третьих лиц; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; аренда офисного оборудования в коворкинге», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, неоднородны услугам 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак обслуживания по свидетельству №738036, поскольку относятся исключительно к административному сервису офисной службы, предназначенной для организации и функционирования работы офиса;

- поскольку в полномочия и компетенцию Роспатента, в частности, Палаты по патентным спорам, не входит оценка и квалификация каких-либо действий правообладателя оспариваемого товарного знака, в том числе, регистрация на его имя оспариваемого товарного знака и его введение в гражданский оборот, как акта недобросовестной конкуренции, то основания для отказа в регистрации оспариваемого товарного знака в связи с предполагаемыми недобросовестными действиями и злоупотребление правом являются голословными, так как Киселевой А.А. не представлены решения суда или Федеральной антимонопольной службы, которыми бы действия правообладателя оспариваемого товарного знака были бы признаны актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, являясь ведущим международным финансовым институтом и крупнейшим банком в России, Центральной и Восточной Европе на протяжении короткого периода времени, начиная с сентября 2020 года, осуществляет в России глобальную по своим масштабам деятельность под оспариваемым знаком, вследствие чего в сознании потребителей товарный знак ассоциируется исключительно с правообладателем. Принимая во внимание, что клиентами ПАО «Сбербанк» по состоянию на 01.01.2022 является 101,5

млн. человек, то им через все доступные средства коммуникаций, в том числе, через отделения банка, банковские терминалы, мобильное приложение, рекламу и средства массовой информации стал хорошо известен оспариваемый товарный знак за короткий промежуток времени. К этому количеству добавились люди, которые получили информацию о новом товарном знаке ПАО «Сбербанк» посредством интенсивной телевизионной и Интернет-рекламы. В связи с этим можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство российских потребителей знакомы с оспариваемым товарным знаком и он ассоциируется у них с правообладателем.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 732735.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП по индивидуальному предпринимателю Киселевой А.А. (1);
- информация с сайта Федеральной налоговой службы России об индивидуальном предпринимателе Киселевой А.А. (2);
- заключение относительно степени сходства товарных знаков специалиста РГАИС Орловой В.В. (3);
- распечатка статьи на Интернет-сайте РБК от 21.09.2020 (4);
- копия акта сдачи-приемки произведений от 25.12.2018 к договору заказа №72/1881938 от 24.12.2018 между «Landor Associates Europe» и ПАО «Сбербанк России» (5);
- отчет о результатах социологического исследования Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», проведенного в феврале-марте 2022 года (6);
- информационная справка ПАО «Сбербанк России» с приложениями (7).

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие пояснения на отзыв правообладателя:

- наличие у лица, подавшего возражения, исключительного права на товарный знак по свидетельству №738036, сходный со спорным товарным знаком и имеющий более ранний приоритет, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, является достаточным основанием для признания указанного лица заинтересованным лицом в подаче возражения;

- присвоение кодов по ОКВЭД имеет своей целью лишь классификацию и кодирование видов экономической деятельности и информации о них. Следовательно, присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на осуществление иных видов деятельности;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических (изобразительных) элементов, их композиционного и цветового решения, а также в зависимости от вида обозначений и за счет их формы;

- степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуальным способом, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно;

- при исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции;

- значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Тем не менее, должны быть учтены и иные элементы комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять общее впечатление, производимое словесным

элементом. Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара;

- степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности;

- при установлении доминирующего значения изобразительного элемента в комбинированном обозначении необходимо провести сравнительный анализ этого обозначения с комбинированными и изобразительными обозначениями, содержащими элементы, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом рассматриваемого комбинированного обозначения;

- при установлении тождества или сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений, сравниваемые комбинированные обозначения могут быть признаны сходными при различии их словесных элементов;

- при анализе сходства комбинированных обозначений важно оценить, за счет чего обозначение выполняет функцию индивидуализации, вследствие сочетания каких элементов с учетом их места в композиции комбинированного обозначения;

- если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное решение за счет одинакового или сходного расположения элементов в композиции, одинакового или сходного графического оформления словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений, то такие обозначения могут быть признаны сходными при различии в деталях;

- слово «СБЕР» - является описательным элементом. Подтверждением описательности слова «СБЕР» является то, что смысл слова понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливаний, а также воспринимается рядовым потребителем как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе;

- согласно Толковому словарю Ожегова (СИ. Ожегов. Н.Ю. Шведова. 1949-1992) «сбер» - сокращение в знач. сберегательный, напр. сберкасса. Сбербанк, сберкнижка. Согласно словарю сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с. слово «сбер» означает сберегательный. Отзыв правообладателя оспариваемого товарного знака в части анализа семантического критерия сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков также указывает на такое определение слова «сбер» как сберегательный;

- термин «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» является общим, и определяется как кредитное учреждение, специализирующееся на привлечении денежных сбережений и временно свободных средств населения в виде сберегательных вкладов, по которым выплачиваются проценты. (Юридическая энциклопедия. 2015). В современной России сберегательной деятельностью занимаются все коммерческие банки;

- в связи с тем, что словесный элемент «СБЕР» в оспариваемом обозначении является слабым, описательным элементом, можно сделать вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №762980 выполняет графическое изображение, а не словесный элемент;

- индивидуализирующая функция в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках графического изображения также подтверждается тем, что лаконичные графические изображения легче запоминаются потребителем;

- доминирующее положение в рассматриваемых товарных знаках графического изображения в виде композиции из изображения стилизованной галочки и окружности обусловлено правилами чтения и правилами письма, установленными в русском языке. Русскоязычное население читает слева направо, таким образом, доминирующими являются элементы, расположенные в левой части;

- ПАО «Сбербанк России» преследует цель сделать узнаваемым графический элемент оспариваемого товарного знака таким образом, чтобы «фирменное» стилизованное изображение компании стало ассоциироваться исключительно с ПАО «Сбербанк», даже в отсутствие словесного элемента. Таким образом, в рамках настоящего дела основную индивидуализирующую функцию в комбинированных

обозначениях выполняют изобразительные элементы в виде стилизованной галочки и окружности, обладающие доминирующим положением;

- довод приведенный в отзыве о том, что графический элемент противопоставленного в возражении товарного знака по свидетельству №738036 представляет собой сложную фигуру, образованную сочетанием 3-х латинских букв а, V, С является примером субъективного восприятия приведенного графического элемента одним человеком;

- при сравнении изобразительных элементов рассматриваемых знаков можно отметить следующие сходства: оба изобразительных элемента сравнимых знаков состоят из «разорванного» контура окружности и комбинации из двух наклонных линий в центре окружности; левая часть комбинации из двух наклонных линий в центре окружности составляет примерно 1/2 правой части комбинации из двух наклонных линий; оба элемента рассматриваемых товарных знаков исполнены с использованием желтого цвета на белом фоне; в обоих изображениях отсутствует симметрия; оба изображения расположены в левой части рассматриваемых товарных знаков; оба изображения являются стилизованными; оба изображения имеют один смысл: «Пометка в виде схематического изображения летящей птички»;

- словесный элемент «АVI» является сокращением от «Audio Video Interleave», что, в свою очередь, представляет собой формат мультимедийного контейнера, в котором хранятся аудио и видео с различными кодеками;

- наличие такой буквенной комбинации, как «АVI» в противопоставленном знаке обслуживания «avicar» способно создавать ассоциации с деятельностью его правообладателя, а именно с деятельностью в сфере мультимедийных и IT-технологий, деятельностью, связанной с использованием компьютерной техники и прочего специализированного оборудования.;

- согласно данным исторического словаря галлицизмов русского языка словесный элемент «АВИ» *avis имеет следующие значения: 1. Уведомление; 2. Предупреждение; 3. Мнение. На основании данных «Macedonian dictionary» слово «викар» — (лат. vicarius) определяется как «заступник, заместитель, наместник». Следовательно, противопоставленный знак обслуживания способен создавать

ассоциации с деятельностью его правообладателя, а именно, с деятельностью в сфере бизнеса, деятельностью по предоставлению консультаций, а также интересов как юридических, так и физических лиц;

- часть ранее зарегистрированных товарных знаков правообладателя не была широко известна потребителям, при этом, иная часть товарных знаков, указанных в качестве этапов стилистической преемственности оспариваемого товарного знака, была зарегистрирована после даты приоритета противопоставленного товарного знака (в частности товарные знаки по свидетельствам: 731273, 749015, 748396, 749224);

- иные товарные знаки, указанные в отзыве и зарегистрированные на имя правообладателя оспариваемого товарного знака, не имеют отношения к рассматриваемому возражению, так как они не имеют каких-либо общих черт с товарным знаком, принадлежащим Киселевой А.А., в частности они выполнены в другой цветовой гамме, а также отличаются по количеству галочек и их расположению относительно круга;

- ссылка правообладателя на опрос ВЦИОМ не может считаться безусловной, так как при проверке знания сферы применения оспариваемого знака из 7 вариантов ответов 3 варианта содержали в себе описательную часть тождественную описательной части оспариваемого товарного знака, а именно: «СБЕРмаркет», «СБЕРмегамаркет», услуги экосистемы «СБЕРбанка», «СБЕРеаптека», «СБЕРздоровье». При том, что при проверке знания сферы применения противопоставленного знака сферы применения, согласно формулировкам, были указаны куда шире (Автомобили), при этом все виды деятельности, являющиеся вариантами ответов, были так или иначе связаны с автомобилями, при этом деятельность «в сфере консультационных услуг» или «помощь в управлении бизнесом» респондентам к выбору не предлагалась. 7% опрошенных, выбравших вариант «Другое», как и 53% опрошенных, выбравших вариант «Не могу предположить» затруднились ответить вследствие отсутствия верного варианта ответа;

- 9% опрошенных посчитали, что противопоставленный знак принадлежит ПАО «Сбербанк России», что свидетельствует, об определенной степени смешения. 18% опрошенных высказали мнение о принадлежности сравниваемых обозначений одной

компании и указали на сходство обозначений по общему впечатлению, несмотря на отдельные отличия, что также свидетельствует об определенной степени смешения рассматриваемых изображений;

- факт бесконфликтного сосуществования товарных знаков и обозначений на одной территории не может быть рассмотрен в качестве самостоятельного условия для вывода об отсутствии сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- материалы договора №02/06/21 от 02.06.2021 (8);
- материалы договора №17/12/20 от 17.12.2020 (9).

В свою очередь правообладатель также представил следующие дополнительные пояснения:

- один лишь факт наличия более ранней регистрации знака обслуживания по свидетельству №738036 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ не может являться достаточным основанием для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче возражения;

- из текста представленных лицом, подавшим возражение, договоров и документов, подтверждающих их исполнение, следует, что за период с 17.12.2020 по 02.06.2021 Киселевой А.А. оказывались ООО «Консалтинговая группа «Лаир» в рамках 1-го договора и ООО «ЛАИР» в рамках 2-х договоров услуги, связанные с финансовым и юридическим «дью-дилидженсом», то есть услуги по составлению объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компаний, проверке их финансового состояния и положения на рынке. При этом, следует отметить, что в качестве доказательств использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №738036 в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ, в частности, не представлены отчеты о проведенных Киселевой А.А. аналитических обзорах, подготовленных в рамках исполнения обязательств по договорам № 17/12/20 от 17.12.2020, №02/06/21 от

02.06.2021 и №06/10/2021 от 06.10.2021 в объективной форме, в которых использовался бы товарный знак;

- закупка Киселевой А.А. разнообразных товаров, произведенных третьими лицами для нужд осуществления собственной деятельности, не является подтверждением использования товарного знака по свидетельству № 738036 в отношении таких товаров соответствующих классов. В частности, утверждение о том, что Киселева А.А. «осуществляет торгово-закупочную деятельность машинами, станками, промышленным оборудованием приборами и аппаратурой, что также однородно товарам 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 762980, не может рассматриваться как относимое для данного спора, поскольку под использованием товарного знака в отношении товара, а именно, товара 07 класса МКТУ, понимается его использование непосредственно на произведенном товаре 07 классе МКТУ путем маркировки товара таким товарным знаком, а также использованием в его рекламе и продвижении. Тогда как, ни на балансе Киселевой А.А., ни на балансе ООО «АРКОН», генеральным директором и единственным участником которого является Киселева А.А., не имеется промышленного оборудования или промышленных предприятий, на мощностях которых могли бы производиться машины, станки, промышленное оборудование, приборы и аппаратура, маркированные противопоставленным товарным знаком;

- представленные в письменных пояснениях аргументы пользу сходства товарных знаков противоречат Руководству по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказами Роспатента от 24 июля 2018 г. N 128 и от 20 января 2020 г. №12, в котором указывается, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, изобразительные элементы в сравниваемых товарных знаках не совпадают

ни по структуре, ни по цветовому решению, вследствие чего, а также в совокупности с абсолютным несходством словесных элементов «СБЕР» и «avicar» товарные знаки в целом несходны при их общем визуальном и фонетическом восприятии;

- низкая степень известности в РФ потребителям противопоставленного товарного знака (8%) и его правообладателя (Киселева А.А. - 2%) и высокий уровень известности оспариваемого товарного знака (98%), граничащей с показателями общеизвестности, и известности его правообладателя (ПАО «Сбербанк России» - 97%), а также низкие показатели доли респондентов, которые рассматривают товарные знаки как сходные в целом (18%) при большой доле потребителей, которые сочли товарные знаки в целом несходными (74%) обусловили низкую вероятность смешения товарных знаков потребителями (6%) при доле потребителей в 91%, которые не смогли бы спутать товарные знаки, что зафиксировано в отчете о результатах проведенного социологического исследования Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», проведенного в феврале-марте 2022 года;

- довод Киселевой А.А. о том, что словесный элемент «СБЕР» оспариваемого товарного знака является описательным представляется надуманным, поскольку в обоснование данного довода приводится Толковый словарь СИ. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, датированный 1949-1992 гг., данные которого не могут рассматриваться как относимый источник в связи с обстоятельствами данного спора, поскольку, согласно представленным материалам отзыва на возражение, товарный знак



Основан в 1841 году

**СБЕРБАНК
РОССИИ**

« **СБЕРБАНК
РОССИИ** » был создан и начал использоваться в 1991 году, который благодаря масштабному использованию в РФ уже на дату 31.12.2008 был признан общеизвестным товарным знаком под № 89. В свою очередь, оспариваемый товарный знак является производным от указанного выше общеизвестного товарного знака. Кроме того, на имя правообладателя в РФ была зарегистрирована серия товарных знаков со словесными элементами «СБЕР» / «SBER», которые включены в состав

товарных знаков в качестве охраняемых и ни по одному из них по результатам экспертизы заявленных обозначений словесные элементы «СБЕР» / «SBER» не были квалифицированы как описательные или не обладающие различительной способностью (товарный знак «СБЕР» по свидетельству №433395, товарный знак «SBER» по свидетельству №623735, товарный знак «Сбер» по свидетельству №747439 и т.д.);

- довод Киселевой А.А. о том, что «термин СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК является общим, и определяется как кредитное учреждение, специализирующееся на привлечении денежных сбережений и временно свободных» не может рассматриваться как относимый, так как словесный элемент «СБЕР» образован сокращением от словесных элементов товарных знаков «СБЕРБАНК» и части фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака (ПАО «Сбербанк России»). Так, на имя правообладателя зарегистрирована целая серия товарных знаков со словесными элементами «СБЕРБАНК» / «SBERBANK», в составе которых словесные элементы «СБЕРБАНК» / «SBERBANK» не были квалифицированы как описательные или не обладающие различительной способностью и включены в их состав в качестве охраняемых;

- лицо, подавшее возражение, приобрело исключительные права на противопоставленный знак обслуживания по свидетельству №738036 по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех услуг, зарегистрированному 17.06.2020. Через 7 месяцев Киселева А.А. подала возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку. Прежний правообладатель, ООО «АВИКАР», не рассматривал оспариваемый знак сходным до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству №738036;

- ПАО «Сбербанк России» является важнейшим участником национальной экономики, выступая в качестве генерального уполномоченного агента по обслуживанию счетов и учету доходов и средств федерального бюджета;

- кроме того, правообладатель является лидером среди самых крупных отечественных коммерческих банков, имеет широко развитую филиальную сеть, имеет государственную гарантию сохранности и возврата депозитов частных лиц и

экономических субъектов, является учредителем и соучредителем большого количества отечественных коммерческих и некоммерческих учреждений и т.д.;

- период деятельности ПАО «Сбербанк России» на российском рынке услуг составляет более 30 лет;

- лицо, подавшее возражение, не оказывает услуги 35 и 36 классов МКТУ. Подача возражения не преследует цели индивидуализации оказываемых услуг третьим лицам под знаком обслуживания по свидетельству №738036 и защиты вложенных в него инвестиций, но преследует недобросовестную цель;

- приобретение Киселевой А.А. исключительного права на противопоставленный знак и оспаривание правовой охраны товарного знака по свидетельству №762980 являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, поскольку осуществляются не в целях использования знака в своей хозяйственной деятельности, но с целью получения финансовой выгоды, преимуществ в хозяйственной деятельности от использования товарного знака третьего лица и причинения ПАО «Сбербанк России» финансового и репутационного ущерба.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

- распечатка сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (10);

- распечатка данных портала rusprofile.ru по индивидуальному предпринимателю Киселевой А.А. (11).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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. 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству №738036, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров и услуг 02, 07, 09, 16, 35-42, 45 классов МКТУ оспариваемой регистрации, являющихся однородными услугам 35 и 36 классов МКТУ противопоставленного знака. Вместе с тем, правовая охрана противопоставленному знаку распространяется лишь на услуги 35 и 36 классов МКТУ. В распоряжение коллегии представлены


документы (8-9), согласно которым лицо, подавшее возражение, оказывало услуги по подготовке аналитических обзоров, финансового (частично), налогового, юридического дью-дилиженса. Указанные виды деятельности также корреспондируют с услугами 35 и 36 классов МКТУ. Изложенное позволяет признать Киселеву А.А. заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №762980 только в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации. При этом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №762980 в отношении иных, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, товаров и услуг 02, 07, 09, 16, 37-42, 45 классов МКТУ. Так, в частности, не представлено документов, свидетельствующих об осуществлении Киселевой А.А. деятельности по производству товаров 02, 07, 09, 16 классов МКТУ, а также оказанию услуг 37-42, 45 классов МКТУ для третьих лиц на возмездной основе. Сама по себе закупка товаров в целях обеспечения деятельности Киселевой А.А. не свидетельствует о заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №762980 в отношении упомянутых по тексту возражения и дополнений к нему товаров и услуг 02, 07, 09, 16, 37-42, 45 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и состоит из графического элемента в виде незамкнутой окружности, внутри которой помещена изогнутая линия, а также из словесного элемента «СБЕР», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в зеленом, синем, голубом, желтом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ему были противопоставлен знак обслуживания



«», состоящий из изобразительного элемента в виде комбинации геометрических фигур - изогнутых и округлых линий, а также из словесного элемента «avicar», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем, желтом цветовом сочетании в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

Коллегия, оценив все доводы лиц, участвующих в деле, и все представленные доказательства, проведя комплексный анализ степени сходства спорных товарных знаков, пришла к следующим выводам.

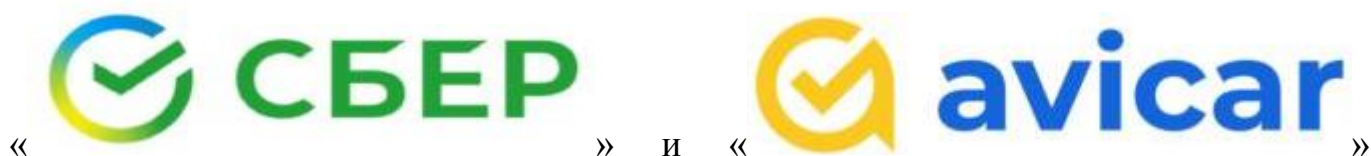
Оспариваемый и противопоставленный ему товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в котором пространственно доминируют выполненные буквами русского и латинского алфавитов словесные элементы «СБЕР», «avicar», так как именно они акцентирует на себе внимание в знаках, именно с них начинается восприятие знаков в целом. Так, словесные элементы запоминается намного легче, чем абстрактные изобразительные элементы, не соотносящиеся с каким-либо объектом материального мира, играющие второстепенную роль, служа декоративным оформлением для указанных словесных элементов. Более того, словесные элементы знаков могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы, при общении потребителей между собой, в гражданском обороте товары и услуги называются именно по словесным элементам). Таким образом, вопреки доводам лица, подавшего возражение, именно по словесным элементам «СБЕР», «avicar», происходит прочтение, запоминание, воспроизведение сравниваемых знаков, именно по словесным элементам потребители в первую очередь ориентируются при выборе товаров и услуг.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках несут словесные элементы «СБЕР», «avicar», которые и подлежат сравнению в упомянутых знаках в первую очередь.

Мнение лица, подавшего возражение о том, что словесный элемент «СБЕР» в виду приведенных по тексту дополнений к возражению семантических значений, является описательным, приведен был учета того, что упомянутый словесный элемент является сокращением от фирменного наименования правообладателя (ПАО «Сбербанк»), а также товарных знаков, включающих словесные элементы «СБЕРБАНК», зарегистрированных на имя правообладателя (например, товарные знаки по свидетельствам №209662, №349752, №597317, №№549950, общеизвестный товарный знак №89 и т.д.). Более того, словесный элемент "СБЕР", а также его транслитерация буквами латинского алфавита «SBER», охраняются в составе многих товарных знаков, принадлежащих ПАО «Сбербанк» (например, товарные знаки по свидетельствам №707125, №710759, №433395, №623735, №747439 и т.д.). В связи с изложенным, словесный элемент «СБЕР» оспариваемого знака, напротив, является сильным, запоминающимся элементом данного знака, воспринимающимся в качестве средства индивидуализации правообладателя.

Сравнение словесных элементов «СБЕР», «avicar», включенных в состав товарных знаков по свидетельствам №762980 и №738036, показало, что они произносятся по – разному. Так, сравниваемые словесные элементы имеют различный состав гласных и согласных букв и звуков, различное количество букв и звуков, образующих сравниваемые словесные элементы. Совпадающей является лишь конечная буква «р» - «г», что является недостаточным для признания сравниваемых словесных элементов сходными в целом. Изложенное обуславливает вывод о невозможности звукового ассоциирования сравниваемых обозначений между собой.



Оспариваемый и противопоставленный ему знаки



несходны визуально. Как было указано выше, в состав сравниваемых знаков входят совершенно различные словесные элементы, образованные различным составом и количеством букв, а также выполненные с применением различного

колористического решения. В частности, словесный элемент «СБЕР» выполнен в зеленом цвете, а словесный элемент «avicar» - в синем. Следует также отметить, что словесные элементы «СБЕР» и «avicar» выполнены различным алфавитом (русский - латинский), заглавными / строчными буквами. Шрифт, которым исполнены словесные элементы «СБЕР» и «avicar» также отличаются. В словесном элементе «СБЕР» верхние элементы букв «С», «Б» - заостренные, шрифт, используемый при написании словесного элемента «avicar» - стандартный, более жирный по сравнению со словесным элементом «СБЕР». Сравнение изобразительных




элементов «» и «», входящих в состав сравниваемых знаков, показало следующее. При оформлении сравниваемых элементов применяются различные цвета, что является важной частью изобразительного вымышленного элемента, по которому этот элемент запечатлевается в памяти потребителя. Элемент «



» оспариваемого знака выполнен с использованием градиентного цветового перехода от зеленого к желтому и от желтого к светло-зеленому, голубому и синему цветам. Желтый цвет занимает меньшую часть композиции. В то




время как изобразительный элемент «» противопоставленного знака выполнен полностью в желтом цвете. Таким образом, при первом впечатлении, являющимся наиболее значимым при оценке сходства обозначений, сравниваемые изобразительные элементы отличны за счет их совершенно различного цветового решения. Кроме того, оспариваемый знак представляет собой комбинацию из двух элементов - незамкнутой окружности и галочкой внутри нее, по форме обозначение




«  » может напоминать окружность с галочкой внутри нее, иконку,

обозначающую выполнение поставленной задачи () и т.д.



Изобразительный элемент «  » противопоставленного знака представляет собой комбинацию изогнутых и округлых линий, где упомянутые линии соединены между собой и воспринимаются в качестве единой цельной оригинальной композиции. По мнению коллегии, упомянутый изобразительный элемент способен восприниматься по-разному, например, в виде оригинальной оформленной буквы «G». Кроме того, заслуживает внимания довод правообладателя о том, что в совокупности со словесным элементом «avicar», входящим в состав



противопоставленного знака, элемент «  » может восприниматься как комбинация букв «a», «v», «с», включенных в состав упомянутого словесного элемента.

Обобщая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о несходном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми знаками. При этом, наличие изобразительных элементов, обладающих отдельными признаками графического сходства (окружность с ломаной линией внутри) не способно повлиять на вывод о несходном общем зрительном впечатлении, создаваемом, в первую очередь, за счет различных словесных элементов, входящих в состав сравниваемых знаков, а также их различном цветовом оформлении.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о сходном принципе построения сравниваемых знаков, заключающихся в наличии изобразительного

элемента слева, а словесного элемента справа, то данная композиция характерна для образования многих зарегистрированных товарных знаков и данное обстоятельство не может служить безусловным основанием для признания сравниваемых знаков сходными в целом.

В отношении семантического критерия сходства было установлено следующее. Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) словесный элемент «avіcar» не имеет лексических значений. Вместе с тем, согласно информации, представленной лицом, подавшим возражение, словесный элемент «avіcar» является сокращением от английских слов «Audio Video Interleave», представляющих собой формат мультимедийного контейнера, в котором хранятся аудио и видео с различными кодеками. Кроме того, согласно дополнениям к возражению, словесный элемент «АВИ» («avis») имеет значения: 1. уведомление, 2. предупреждение, 3. мнение. На основании данных «Macedonian dictionary» слово «викар» определяется как «заступник, заместитель, наместник». Кроме того, коллегия усматривает, что входящая в состав словесного элемента «avіcar» часть «car» хорошо известна российскому потребителю в значении «автомобиль, машина». Таким образом, противопоставленный знак способен вызывать ассоциации с вышеприведенными значениями входящих в состав словесного элемента «avіcar» слов.

При этом, следует отметить, что оспариваемый товарный знак вызывает совершенно иные ассоциации и представления. Так, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание следующие фактические обстоятельства, касающиеся хронологии эволюции логотипа ПАО «Сбербанк России» как продолжателя сберегательного дела. В частности, согласно представленной правообладателем информации (4) первая сберегательная касса открылась в 1841 году в Санкт-Петербурге, ее символом был кормящий птенцов пеликан. В 1862 году, когда банк перешел в подчинение Министерства финансов Российской империи, он получил новый символ – пчелиный улей и рог изобилия. В 1923 и 1987 годах



логотип дважды менялся и уже в 1991 году появился знак «
», представляющий собой круг изумрудно-малахитового цвета с вырезанными
центрированными по вертикали галочками. В 1994 году эмблема незначительно
изменилась: исчезла надпись с годом основания банка, расцветка вместо
изумрудной стала зеленой. В 2009 году появился градиент, галочки стали
центрироваться по диагонали влево под небольшим углом, надпись тоже
изменилась: «Сбербанк» вместо «Сбербанк России» -



. 24 сентября 2021 года правообладатель



представил новый логотип «
»: незаконченный круг
с градиентом голубого, желтого и зеленого цветов. Название в логотипе сократилось
до «СБЕР». Указанный логотип был разработан компанией «Landor Associates
Europe» в рамках представленного правообладателем договора (б).

Оспариваемый товарный знак выполнен в стилистической преемственности с
ранее зарегистрированными на имя правообладателя товарными знаками, что
подтверждается также следующими регистрациями на имя ПАО «Сбербанк
России»:



(свидетельство №100519, приоритет от 19.04.1991);



Основан в 1841 году

**СБЕРБАНК
РОССИИ**

(свидетельство №209662, приоритет от 03.06.1999);



Основан в 1841 году

**СБЕРБАНК
РОССИИ**

(свидетельство №349752, приоритет от 12.10.2007);



Основан в 1841 году

**СБЕРБАНК
РОССИИ**

(общеизвестный товарный знак по свидетельству №89,
приоритет от 31.12.2008);



(свидетельство №406746, приоритет от 05.05.2009);



(свидетельство №749015, приоритет от 27.05.2019),



(свидетельство №748396, приоритет от 27.05.2019),



(свидетельство №749224, приоритет от 27.05.2019).

Помимо вышеуказанных товарных знаков на имя правообладателя зарегистрирована серия товарных знаков, содержащих в своем составе характерные изобразительные элементы в виде галочек в круге, а также словесные элементы



«СБЕРБАНК» / «СБЕР»:  **SBERBANK**
Investment banking (свидетельство

№468459),  **SBERBANK CIB** (свидетельство №494417),

 **СБЕРБАНК КИБ** (свидетельство №504765),  **Сбербанк
Онлайн**

(свидетельство №549950),  **СБЕРБАНК** (свидетельства


№597317, 597317),  **Sberbank
Online** (свидетельство №620628),

 **СБЕРМобайл**
Все связано (свидетельство №710462),  **SBER**

(свидетельство №710759),  **СБЕР** (свидетельство №707125) и т.д.

Следует отметить, что словесный элемент «СБЕР» является предметом

самостоятельной правовой охраны товарных знаков правообладателя (например, товарные знаки по свидетельствам №433395, №710759, №707125 и т.д.). Кроме того, на имя правообладателя зарегистрирован цветовой товарный знак по свидетельству


№556088, представляющий собой зеленый цвет , известность и узнаваемость которого были доказаны ПАО «Сбербанк России».

Оспариваемый товарный знак был разработан в целях ребрендинга знаков ПАО «Сбербанк России», с целью создания обновленного образа. Согласно представленному правообладателем договору (б) новое позиционирование, название и система визуальной идентичности должны отражать текущее развитие и вектор трансформации бренда ПАО «Сбербанк» в бренд экосистемы «Сбербанка», заключающиеся в том, что новый визуальный стиль бренда и экосистемы «Сбер» должен сохранить самые сильные стороны существующего фирменного стиля и бренда, а именно: зеленый цвет, как основополагающий элемент цветовой палитры бренда, дизайна розничного пространства и коммуникационных материалов; преемственность прежнего товарного знака (круг с тремя галочками) или/и ключевых элементов знака «галочек» в построении изображения обновленного товарного знака.

Таким образом, указанная выше хронология видоизменений фирменного стиля и серии товарных знаков ПАО «Сбербанк» свидетельствует, в первую очередь, о неразрывной связи внешнего вида оспариваемого товарного знака с образами предшествующих товарных знаков ПАО «Сбербанк России» и его фирменным стилем. Упомянутые коллегией знаки, на основе которых был произведен ребрендинг знака правообладателя, были зарегистрированы намного раньше даты приоритета противопоставленного знака обслуживания.

Коллегией также были учтены представленные правообладателем документы (7) о широкой рекламной компании, информации о внедрении нового



товарного знака «  » как средства позиционирования правообладателя на рынке товаров и услуг Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак является продолжением линейки товарных знаков правообладателя оспариваемой регистрации и воспринимается как средство индивидуализации ПАО «Сбербанк России». Указанное свидетельствует о различных смысловых ассоциациях, которые возникают при восприятии оспариваемого и противопоставленного знаков.

Более того, с учетом вышеизложенной информации, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован с заимствованием образа противопоставленного ему товарного знака, а именно его графического элемента. Напротив, изобразительный элемент товарного знака по свидетельству №762980, как было указано выше, представляет собой трансформацию знаков правообладателя, используемых им на протяжении многих лет.

С учетом всей вышеизложенной информации, коллегия пришла к выводу об отсутствии семантического ассоциирования сравниваемых товарных знаков.

Лицом, подавшим возражение, указывается на неизвестность среднему российскому потребителю знаков, указанных на странице 14 отзыва, в связи с чем оспариваемый товарный знак не будет восприниматься потребителем как продолжение линейки товарных знаков правообладателя. Однако, данный довод ничем не подтвержден.


Кроме того, с возражением не было представлено данных социологических опросов, отзывов потребителей, маркетинговых исследований о том, что потребитель смешивает в гражданском обороте оспариваемый и противопоставленный знаки.

Вместе с тем, правообладателем был представлен социологический опрос, проведенный фондом ВЦИОМ в феврале-марте 2022 года среди совершеннолетних

жителей городов с населением 500 тысяч человек и более. Суммарный объем реализуемой выборочной совокупности – 1500 человек. Согласно данным опроса, три четверти опрошенных (74%) считают сравниваемые обозначения различными по общему впечатлению, несмотря на отдельные элементы сходства. Подавляющее большинство респондентов (91%) склоняются к мнению, что они не могли бы перепутать товары / услуги под тестируемыми обозначениями. Противоположную точку зрения высказали всего лишь 6% опрошенных.

В дополнительных материалах к возражению приводится критика социологического опроса. Указывается, что при проверке знания сферы применения



обозначения «» из 7 вариантов ответа 3 варианта содержали в себе часть «СБЕР», включенную в состав оспариваемого знака, при этом, при проверке знания сферы применения противопоставленного знака были использованы более широкие виды деятельности, при этом деятельность в сфере консультационных услуг, помощь в управлении бизнесом в качестве ответов не предлагалась. Однако, ответы на вопросы анкеты исследования Q3 и Q6 о сферах применения товарных знаков были открытыми, то есть респондентам предлагалось самим вписать ответы на вопрос: «Как Вы считаете, для каких товаров и услуг используется данное обозначение?», какого-либо фиксированного перечня сфер применения сравниваемых товарных знаков как вариантов ответов на вопросы Q3 и Q6 не предлагалось.

Лицом, подавшим возражение, указывается, что согласно опросу 9% опрошенных посчитали противопоставленный знак принадлежащим ПАО «Сбербанк», а 18% опрошенных высказали мнение о принадлежности обозначений



» и «



» одной

компании, что свидетельствует о вероятности смешения сравниваемых знаков. Вместе с тем, указанные показатели являются незначительными относительно иных

ответов. Как было указано выше, противоположную точку зрения о том, что знаки принадлежат разным компаниям высказали 73% опрошенных, что значительно превышает показатель в 18%. При этом, согласно вопросу «Как Вы считаете, какая компания или лицо являются владельцем обозначения



» 75% респондентов затруднились с ответом, иными словами, преимущественное большинство опрошенных не соотносят противопоставленный знак с ПАО «Сбербанк России».

Сделанный выше вывод коллегии об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков коррелирует и с выводами заключения (3), согласно которому сравниваемые «товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом и производят различное зрительное впечатление» (страница 20 заключения).

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегией было установлено следующее.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение в том, что услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; помощь в управлении бизнесом; сведения о деловых операциях; расклейка афиш; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; распространение рекламных материалов; услуги фотокопирования; ведение бухгалтерских документов; составление отчетов о счетах; аудит коммерческий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; услуги машинописные; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; репродуцирование документов; обновление рекламных материалов; распространение образцов; экспертиза деловая; продажа аукционная; изучение рынка; оценка коммерческой деятельности; исследования в области бизнеса; прокат рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; публикация

рекламных текстов; радиореклама; исследования конъюнктурные; услуги в области общественных отношений; услуги стенографистов; реклама телевизионная; запись сообщений [канцелярия]; оформление витрин; агентства рекламные; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования маркетинговые; ведение автоматизированных баз данных; консультации профессиональные в области бизнеса; прогнозирование экономическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; информация деловая; изучение общественного мнения; подготовка платежных документов; услуги по переезду предприятий; аренда площадей для размещения рекламы; продвижение продаж для третьих лиц; услуги секретарей; составление налоговых деклараций; обработка текста; реклама почтой; управление гостиничным бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; обзоры печати; услуги по сравнению цен; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; выписка счетов; редактирование рекламных текстов; сбор и предоставление статистических данных; макетирование рекламы; поиск поручителей; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; менеджмент спортивный; маркетинг; телемаркетинг; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по оптимизации трафика веб-сайта;

услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; управление коммерческими проектами для строительных проектов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; оформление рекламных материалов; управление внешнее административное для компаний; услуги по подаче налоговых деклараций; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; прокат рекламных щитов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление программами часто путешествующих; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; управление потребительской лояльностью; написание текстов рекламных сценариев; регистрация данных и письменных сообщений; обновление и поддержание информации в регистрах; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; производство программ телемагазинов; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; согласование деловых контрактов для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; аудит финансовый; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; услуги по составлению перечня подарков; маркетинг целевой; управление бизнесом временное; реклама наружная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; помощь административная в вопросах тендера; маркетинг в части

публикаций программного обеспечения; пресс-службы / службы по связям с прессой; службы корпоративных коммуникаций; услуги коммерческого лоббирования» оспариваемого знака являются идентичными или в однородными услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама

интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» противопоставленного знака обслуживания. Указанные услуги относятся к одним родовым группам – услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров и услуг, услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услуги конторские и секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные, услуги посреднические и, следовательно, могут быть оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей.

Кроме того, коллегия приходит к выводу об однородности услуг 36 класса МКТУ «страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; страхование от несчастных случаев; ссуды с погашением в рассрочку; услуги актуариев; маклерство; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; посредничество при страховании; услуги финансовые таможенных брокеров; услуги банковские; сбор благотворительных средств; учреждение взаимовыгодных; инвестирование; поручительство; обмен денег; выпуск дорожных чеков; клиринг; хранение в сейфах; организация денежных сборов; предоставление ссуд

[финансирование]; экспертиза налоговая; оценки финансовые [страхование, банковские операции]; операции факторные; услуги попечительские; финансирование; менеджмент финансовый; предоставление ссуд под залог; страхование от пожаров; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев на море; ссуды ипотечные; банки сберегательные; аренда финансовая; посредничество биржевое; страхование жизни; анализ финансовый; оценка антиквариата; оценка произведений искусства; проверка подлинности чеков; консультации по вопросам финансов; консультации по вопросам страхования; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание по дебетовым карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; информация финансовая; информация по вопросам страхования; оценка драгоценностей; оценка предметов нумизматики; взыскание арендной платы; оценка марок; выпуск ценных бумаг; хранение ценностей; котировки биржевые; выпуск кредитных карточек; услуги по выплате пенсий; спонсорство финансовое; обслуживание банковское дистанционное; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при реализации углеродных кредитов; оценка леса на корню финансовая; оценка шерсти финансовая; кредитование под залог; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги брокерские; консультирование по вопросам задолженности; организация финансирования строительных проектов; предоставление финансовой информации через веб-сайты; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; размещение фондов; сделки посреднические с акциями и облигациями; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; услуги по поручительству за условно освобожденных; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; исследования финансовые» оспариваемого знака и услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при страховании; предоставление скидок

через клубные карты для третьих лиц; страхование» противопоставленного знака. Однородность сравниваемых услуг обусловлена отнесением их к одним родовым группам – операции финансовые (в том числе, услуги в сфере страхования), а также взаимодополняемые с ними услуги по хранению ценностей, оценочные услуги, услуги информационно – справочные и услуги торговых посредников. Сравнимые виды услуг могут исходить от одного коммерческого предприятия, оказываться совместно, иметь один круг потребителей.

Вместе с тем, в перечне услуг 35 и 36 классов МКТУ противопоставленного знака обслуживания отсутствуют услуги, которые могли бы признаваться однородными по отношению к не упомянутым выше услугам 35 и 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное обосновывается следующим.

Услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; прокат офисного оборудования и аппаратов; консультации по управлению персоналом; комплектование штата сотрудников; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат фотокопировального оборудования; прокат торговых автоматов; тестирование психологическое при подборе персонала; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; управление деятельностью внештатных сотрудников; написание резюме для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге» оспариваемого товарного знака относятся исключительно к кадровым услугам, а также услугам по прокату торгового и офисного оборудования, тогда как в противопоставленном знаке содержатся иные виды услуг - услуги в области рекламы, маркетинговые услуги, услуги по организации подписки на газеты для третьих лиц, услуги посреднические, услуги по продвижению товаров и услуг, услуги менеджерские в сфере бизнеса, услуги конторские и секретарские, которые оказываются иными лицами, в отношении иного круга потребителей, а также преследуют иные цели.

Кроме того, коллегия не усматривает однородности между услугами 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое

имущество]; управление недвижимостью; управление жилым фондом; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов» оспариваемого товарного знака и услугами 36 класса МКТУ «агентства кредитные; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; страхование» противопоставленной регистрации. Так, услуги в сфере недвижимости представляют собой конкретный вид деятельности, такие услуги оказываются специализированными коммерческими организациями – агентствами недвижимости, осуществляющими, как правило, посреднические услуги между продавцом и конечным покупателем на рынке недвижимости, в частности, специалистами в данной области – риелторами, в спектр услуг которых входят такие операции, как купля-продажа, аренда недвижимости, поиск продавцов и покупателей, юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, регистрация или иное оформление в государственных или иных органах объекта по сделке, консультации по вопросам сделок с недвижимостью, а также узаконивание изменений в объекте недвижимости, подготовка, получение и регистрация полного пакета документов для всех видов сделок с недвижимостью и т.д. Вместе с тем, услуги, содержащиеся в перечне противопоставленной регистрации, относятся к операциям финансовым (в том числе, услугам в сфере страхования), а также взаимодополняемым с ними услугам по хранению ценностей, оценочным услугам, услугам информационно – справочным и услугам торговых посредников. Упомянутые услуги не оказываются агентствами в сфере недвижимости, риелторами. Сравнимые виды услуг имеют различное назначение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об однородности части услуг 35, 36 классов МКТУ оспариваемой регистрации по отношению к услугам 35 и 36 классов МКТУ противопоставленного знака обслуживания. Вместе с тем, использование несходных средств индивидуализации применительно к

однородным видам услуг, не может привести к смешению данных видов услуг в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, а также правообладателя о квалификации действий ПАО «Сбербанк России» и Киселевой А.А. в качестве актов недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, то коллегия сообщает, что установление соответствующих фактов не относится к компетенции Роспатента, подлежит установлению судом или Федеральной антимонопольной службой, в связи с чем соответствующие доводы сторон оставлены коллегией без рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №762980.