

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.05.2020 возражение, поданное ЗАО «Сернурский сырзавод», пгт. Сернур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747547, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018747547, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к неохраноспособности входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД» и «намажь на хлеб», а также к сходству заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками иного лица, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг.

Так, словесный элемент «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД» («Сернурский» - от Сернур - посёлок городского типа, центр Сернурского района Марийской республики, расположенный в 89 км к северо-востоку от г. Йошкар-Ола; «Сырзавод» - завод по производству сыра, см. Интернет-словари <http://dic.academic.ru> и др.) не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, а также место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Словесный элемент «намажь на хлеб» не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, так как указывают на их свойства и назначение.

Утверждение заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности носит декларативный характер и не подтверждено документально.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией (блоком) товарных знаков, включающих словесный элемент «СПАСИБО», зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ на имя Публичного акционерного общества «Сбербанк России», 117997, Москва, ул. Вавилова, 19: «**СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА**» (свидетельство

№465494 с приоритетом от 15.07.2011), «» (свидетельство №479895 с

приоритетом от 14.10.2011), «» (свидетельство №479896 с



приоритетом от 14.10.2011), «**спасибо путешествия**» (свидетельство №617110 с приоритетом от 27.10.2015).

Противопоставление «**Спасибо**» по заявке №2018729985 снято в связи с принятием решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания).

В поступившем возражении не оспаривается неохраноспособность словесного элемента «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД», вместе с тем относительно иных оснований для отказа в регистрации товарного знака заявителем приводятся следующие доводы:

- словесный элемент «намажь на хлеб» следует рассматривать в совокупности со словом «СПАСИБО» без разделения, как, например, в товарных знаках



«**ЛЮДИ ЛЮБЯТ ХЛЕБ**» по свидетельству №674080, «**ДОБРОФЛОТ**» по свидетельству

№692924, «**Дом, в котором любят хлеб**» по свидетельству №563976, которые при разделении на отдельные элементы не обладают различительной способностью;

- фраза «СПАСИБО намажь на хлеб» представляет собой оригинальную пародию на выражение «Спасибо на хлеб не намажешь», указанная игра слов не создает устойчивых ассоциативных связей со свойствами и назначением товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака;

- заявитель является правообладателем товарного знака «**СПАСИБО НАМАЖЬ НА ХЛЕБ**» по свидетельству №714561 для товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ;



- заявленное обозначение «**СПАСИБО НАМАЖЬ НА ХЛЕБ**» включает словесный элемент «СПАСИБО намажь на хлеб», присутствующий в зарегистрированном товарном знаке

по свидетельству №714561, при этом, исходя же из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, предоставление правовой охраны обозначению, которое впоследствии входит в состав композиции иного обозначения, создает презумпцию наличия различительной способности у последнего (постановление Президиума от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, решение от 30.05.2019 по делу №СИП-153/2019);

- таким образом, словесный элемент «СПАСИБО намажь на хлеб» по рассматриваемой заявке является охраноспособным в целом;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате активного использования заявителем, в частности, благодаря широкой рекламной кампании 2018 года в средствах массовой информации;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленной серией товарных знаков ПАО «Сбербанк России»;

- при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков следует рассматривать их в целом, поскольку все входящие в их состав изобразительные и словесные элементы, в том числе неохраняемые, влияют на восприятие;

- так, анализу подлежат словесные элементы заявленного обозначения «СПАСИБО намажь на хлеб» и «спасибо от Сбербанка», «Спасибо Путешествия от Сбербанка» противопоставленных товарных знаков, которые отличаются друг от друга фонетически и семантически;

- в визуальном отношении сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку в состав заявленного обозначения входят



такие оригинальные элементы как изобразительный товарный знак «  » по свидетельству №665780 и яркое желтое цветовое сочетание, которое само может быть средством индивидуализации (как, например, в зарегистрированных на имя разных лиц товарных знаках по свидетельствам №560852, №556088, №561631,

№310048, №560598, представляющие собой цветовые сочетания), оценка которых экспертизой не приводилась;

- при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков экспертизой не было учтено отсутствие вероятности смешения товаров заявителя, осуществляющего производство молочной продукции, и ПАО «Сбербанк России», оказывающего банковские и кредитные услуги (банковская же программа лояльности «Спасибо» от Сбербанка относится исключительно к финансовым услугам, не связана с производством товаров 29, 30 класса МКТУ).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- отчет об упоминании заявленного обозначения в средствах массовой информации (1);

- подборка договоров на продвижение товаров, заключенные между заявителем и ООО «ИНКО» (2);

- отчет о продажах продукции, маркированной заявленным обозначением (3);

- договор поставки №514/02-17 от 29.06.2017, заключенный между заявителем и ООО «Сырная лавка Сернурского сырзавода» (4);

- подборка счетов-фактур ООО «Сырная лавка Сернурского сырзавода» (5);

- подборка счетов-фактур ООО «ТД Сернурский сырзавод» (6);

- дополнительное соглашение к договору поставки товара №01/07-2017 от 31.07.2017, заключенный между заявителем и ООО «Сырная лавка Сернурского сырзавода» (7);

- подборка фотографий выкладки продукции заявителя (8).

Кроме того, в ходе рассмотрения возражения заявителем были представлены следующие дополнительные документы (копии):

- распечатки из сети Интернет с упоминанием продукции заявителя (9);

- сведения о количественных показателях по продаже за 2018-2020 гг. (10);

- решение и постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-948/2019 (11).

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 15.07.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно изменение статуса противопоставления «**Спасибо**» по заявке №2018729985, ранее снятого экспертизой. На дату поступления рассматриваемого возражения вышеуказанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №753513 (дата государственной регистрации от 09.04.2020) в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, поддержал доводы, содержащиеся в возражении, поступившем 15.05.2020, и о переносе рассмотрения возражения не ходатайствовал.

Изучив обстоятельства дела и заслушав представителя заявителя по существу возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2018) приоритета заявленного обозначения по заявке №2018747547 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаются как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. пункт 35 Правил).

Пунктом 35 Правил предусмотрено, что для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Обозначение «  » по заявке №2018747547 с приоритетом от 31.10.2018 является комбинированным, включает в свой состав изобразительные и словесные элементы. Так, заявленное обозначение включает в свой состав горизонтально-ориентированный прямоугольник с закругленными углами, выполненный в темно-желтом цвете. Внутри прямоугольника помещены две тонкие рамки в форме прямоугольников с закругленными углами. Контурные рамок выполнены в коричневом цвете. Рамка, выполненная штрихами, располагается внутри рамки, выполненной тонкой сплошной линией. В левой части фигуры располагается словесное обозначение «СПАСИБО», выполненное ярким оригинальным шрифтом заглавными буквами в белом цвете. Данное слово разделено на три части, которые расположены в три ряда: в первом верхнем ряду расположены буквы «СПА», во втором ряду находятся буквы «СИ», в нижнем третьем ряду – «БО». Справа от части «БО» размещен словесный элемент «намажь на хлеб», выполненный заглавными буквами кириллицы оригинальным шрифтом меньшего размера. Словесный элемент «намажь на хлеб» выполнен в белом цвете.

В правой части верхнего угла фигуры располагается словесный элемент синего цвета «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД», образующий круг. Слово «СЕРНУРСКИЙ» выполнено заглавными буквами полужирного начертания оригинальным шрифтом, в то время как слово «СЫРЗАВОД» выполнено заглавными буквами меньшего размера оригинальным шрифтом. Внутри круга из словесных элементов размещен изобразительный элемент, состоящий из семи небольших элементов, выстроенных в определенном порядке, в совокупности образующих стилизованную голову коровы. Шесть элементов окрашены в темно-синий цвет, один элемент – в желтый цвет.

Регистрация товарного знака по заявке №2018747547 испрашивается для следующих товаров и услуг:

29 класс МКТУ – *«желе фруктовое; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; крем сливочный; масло арахисовое; масло какао*

пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло подсолнечное пищевое; мармелад, за исключением кондитерских изделий; маргарин; масла пищевые; масло соевое пищевое; молоко соевое; мякоть фруктовая; масло сливочное; молоко сгущенное; паста томатная; пюре томатное; паста фруктовая прессованная; продукты молочные; пюре клюквенное; пюре яблочное; сливки растительные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; смеси жировые для бутербродов; спреды на основе орехов; сыры; хумус [паста из турецкого гороха]»;

30 класс МКТУ – «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; крем заварной; муссы десертные [кондитерские изделия]; мед; муссы шоколадные; пюре фруктовые [соусы]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; соус клюквенный [приправа]; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]»;

35 класс МКТУ – «демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама; телемаркетинг; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров;

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

43 класс МКТУ – *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; рестораны; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».*

Следует констатировать, что заявителем не оспаривается довод экспертизы, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраемым.

Что касается словесного элемента «намажь на хлеб», то необходимо указать следующее.

Коллегией были приняты во внимание предоставленные заявителем сведения о наличии у него исключительного права на товарный знак «**СПАСИБО НАМАЖЬ НА ХЛЕБ**» по свидетельству №714561, правовые подходы Суда по интеллектуальным правам, приведенные в представленных заявителем решениях и постановлениях по делам №СИП-619/2018, №СИП-153/2019, №СИП-948/2019), а также сведения о зарегистрированных товарных знаках «**ЛЮДИ ЛЮБЯТ ХЛЕБ**» по



свидетельству №674080, «

» по свидетельству №692924, «**Дом, в котором любят хлеб**» по свидетельству №563976, которые, по мнению заявителя, аналогичны заявленному обозначению в связи с наличием в их составе словосочетаний, которые следует рассматривать в качестве единой и неделимой фразы.

В этой связи следует указать, что приведенные примеры регистраций товарных знаков и судебные решения касались совершенно иных обозначений,

поэтому их нельзя рассматривать в качестве доказательств, устраняющих препятствия в регистрации товарного знака по заявке №2018747547.



Вместе с тем, заявленное обозначение «» по заявке №2018747547 включает в свой состав словесные элементы «СПАСИБО» и «намажь на хлеб», которые выполнены таким образом, что не воспринимаются в качестве единого и неделимого словосочетания или фразы, как приведенный заявителем пример выполненного в одну строку обозначения «**СПАСИБО НАМАЖЬ НА ХЛЕБ**».

Так, словесный элемент «СПАСИБО» выполнен крупным жирным шрифтом, разбит, как указано выше, на три слога, расположенных друг под другом. Указанный словесный элемент доминирует, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. Что касается словесного элемента «намажь на хлеб», то он выполнен мелким шрифтом, расположен на периферии заявленного обозначения. В совокупности словесные элементы «СПАСИБО» и «намажь на хлеб» не образуют какого-либо устойчивого выражения в русском языке, как приведенная в возражении фраза «Спасибо на хлеб не намажешь», в связи с чем нет оснований для восприятия этих словесных элементов в качестве словосочетания с определенным смысловым значением.

При этом коллегия внимательно ознакомилась с представленными заявителем материалами возражения (1) – (10), касающимся введения в гражданский оборот



товара 29 класса МКТУ «масло», сопровождаемого этикеткой «», сходной с заявленным обозначением. Согласно представленным сведениям, продвижение указанного товара началось осуществляться за две недели до подачи



заявки №2018747547 на регистрацию заявленного обозначения «» в

качестве товарного знака. При этом двухнедельное размещение в сети Интернет сведений о новой продукции заявителя не является достаточным для вывода о наличии у обозначения, используемого для ее маркировки, различительной способности, исходя из требований пункта 35 Правил. Кроме того, используемое в гражданском обороте для индивидуализации масла обозначение отличается от заявленного обозначения.

Тем не менее, и в составе заявленного обозначения, и в составе реальной этикетки товара элемент «намажь на хлеб» занимает периферийное положение, выполнен мелким шрифтом и не фокусирует на себе внимание потребителя, в отличие от слова «СПАСИБО», которое и является главным индивидуализирующим элементом обозначения. Указанное обстоятельство подтверждается и представленными заявителем документами по рекламе (1), (9), согласно которым выпускаемый заявителем товар позиционировался на рынке именно как масло под торговой маркой «СПАСИБО». Аналогичная маркировка приводится и в счетах-фактуры (5), (6), и в информации по продажам (3), и на фотографиях товара в торговых сетях (8).

Следует констатировать, что заявленное обозначение предназначено для индивидуализации пищевых продуктов 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой жидкую или густую массу. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «намажь на хлеб», исходя из семантики словесных элементов «намажь» (от глагола «мазать» - покрывать чем-нибудь жидким или жирным, например, *мазать хлеб маслом*, см. <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь русского языка Ушакова) и «хлеб» (пищевой продукт, выпекаемый из муки, растворенной в воде, см. там же), воспринимается в качестве характеристики вышеупомянутых товаров, т.е. содержит информацию для потребителя о свойствах товара и его назначении (жидкая или жирная масса, предназначенная для использования с хлебом), а, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ основан на наличии принадлежащих ПАО

«Сбербанк России» товарных знаков с более ранним приоритетом «СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА» (свидетельство №465494 с приоритетом от

15.07.2011),  « (свидетельство №479895 с приоритетом от

14.10.2011),  « (свидетельство №479896 с приоритетом от

14.10.2011),  « (свидетельство №617110 с приоритетом от

27.10.2015), « **Спасибо** » (свидетельство №753513 с приоритетом от 17.07.2018).

Товарные знаки по свидетельствам №465494, №479895, №479896, №753513 зарегистрированы для следующих товаров и услуг:

29 класс МКТУ – *«мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые»;*

30 класс МКТУ – *«кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; соусы; пряности; пищевой лед»;*

35 класс МКТУ – *«демонстрация товаров; коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;*

43 класс МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; гостиницы, услуги баров, ресторанов, кафе».

Товарный знак по свидетельству №617110 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «администрирование программ поощрительных премий с целью стимулирования продажи товаров и услуг для третьих лиц; организация и управление программами клиентской лояльности, в том числе, включающими скидки и вознаграждения; ведение программ с вознаграждением за лояльность; организация, работа и проверка программ клиентской лояльности; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; продвижение товаров и услуг других лиц с помощью программы лояльности, в том числе, для привилегированных клиентов».

Анализ товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018747547 и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №465494, №479895, №479896, №617110, №753513 показал, что они соотносятся как вид/род, имеют одинаковое назначение, места реализации, т.е. являются однородными, что заявителем не отрицается.



В свою очередь анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «**СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА**»,

«», «», «», «**Спасибо**» на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о

знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким



элементом заявленного обозначения «» является слово «СПАСИБО», которое, как отмечалось выше, в силу своего пространственного положения, контрастного цвета и крупного шрифта акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Иные элементы заявленного обозначения либо не обладают различительной способностью сами по себе (неохраноспособные словесные элементы; желтый фон, который не зарегистрирован в качестве товарного знака заявителя), в силу чего не воспринимаются в качестве индивидуализирующих элементов, либо имеют очень



незначительный размер (товарный знак «» по свидетельству №665780), в силу чего не влияют на восприятие знака в целом.

В свою очередь слово «СПАСИБО» является серияобразующим словесным элементом противопоставленных товарных знаков «**СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА**,



Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав

словесных элементов «СПАСИБО», которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

Коллегия приняла во внимание довод возражения о наличии в заявленном обозначении оригинальной визуальной составляющей, влияющей, по мнению заявителя, на восприятие всего обозначения в целом, однако, в этой связи следует указать, что имеющаяся графическая проработка не устраняет доминирования спорного словесного элемента «СПАСИБО».

Имеющееся фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «СПАСИБО» сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В части довода возражения об отсутствии сведений о фактическом смешении сопоставляемых обозначений в гражданском обороте необходимо указать, что этот аргумент не является основанием для снятия противопоставлений по свидетельствам №465494, №479895, №479896, №617110, №753513, права на которые принадлежат иному лицу. Исходя из сложившихся судебных подходов, для признания сходства товарных знаков до степени их смешения достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя (см. пункт 161 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019).

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ, свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2019.