

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.03.2024 возражение, поданное ООО "ГК Бринэкс", г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743819, при этом установила следующее.



Заявка №2022743819 на регистрацию товарного знака «  » была подана на имя заявителя 01.07.2022 в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 12, 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 01.06.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743819 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 08, 09, 12, 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией товарных знаков и заявленных обозначений (номер заявки №2020744070 (1) с датой приоритета 15.08.2020; номер заявки №2020742927 (2) с датой приоритета 11.08.2020; номер заявки №2022721459 (3) с датой приоритета

26.11.2020; номер заявки №2022741889 (4) с датой приоритета от 24.06.2022; номер заявки №2021774269 (5) с датой приоритета 12.11.2021; номер заявки №2021726926 (6) с датой приоритета 30.04.2021; номер заявки №2020744071 (7) с датой приоритета 15.08.2020; номер заявки №2021761597 (8) с датой приоритета 24.09.2021; номер заявки №2022722366 (9) с датой приоритета от 08.04.2022; номер заявки №2022722370 (10) с датой приоритета от 08.04.2022; номер заявки №2022722352 (11) с датой приоритета от 08.04.2022; номер заявки №2022733204 (12) с датой приоритета от 24.05.2022; номер заявки №2020742936 (13) с датой приоритета 11.08.2020; номер регистрации №864289 (14) с датой приоритета 16.02.2021; номер регистрации №862480 (15) с датой приоритета 16.11.2020; номер регистрации №879859 (16) с датой приоритета 15.08.2020; номер регистрации №856380 (17) с датой приоритета 25.01.2021; номер регистрации №857179 (18) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №855131 (19) с датой приоритета 15.08.2020; номер регистрации №848974 (20) с датой приоритета 15.08.2020; номер регистрации №866094 (21) с датой приоритета 16.11.2020; номер регистрации №868264 (22) с датой приоритета 15.08.2020; номер регистрации №843191 (23) с датой приоритета 16.02.2021; номер регистрации №851206 (24) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №850285 (25) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №848544 (26) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №844984 (27) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №842031 (28) с датой приоритета 18.01.2021; номер регистрации №890200 (29) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №878892 (30) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №831252 (31) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №749224 (32) с датой приоритета 27.05.2019; номер регистрации №762980 (33) с датой приоритета 27.05.2019; номер регистрации №816794 (34) с датой приоритета 17.11.2020; номер регистрации №814221 (35) с датой приоритета 13.10.2020; номер регистрации №811783 (36) с датой приоритета 17.11.2020; номер регистрации №802203 (37) с датой приоритета 11.08.2020; номер регистрации №801106 (38) с датой приоритета 17.11.2020; номер регистрации №800913 (39) с датой приоритета от 17.11.2020; номер регистрации №793642 (40) с датой приоритета 15.08.2020;

номер регистрации №749015 (41) с датой приоритета 27.05.2019; номер регистрации №873237 (42) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №862476 (43) с датой приоритета 18.09.2020; номер регистрации №863865 (44) с датой приоритета 16.11.2020; номер регистрации №860725 (45) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №874988 (46) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №866095 (47) с датой приоритета 23.12.2020; номер регистрации №878160 (48) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №870648 (49) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №874991 (50) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №809086 (51) с датой приоритета 05.10.2020; номер регистрации №796314 (52) с датой приоритета 13.10.2020; номер регистрации №862479 (53) с датой приоритета 30.10.2020; номер регистрации №879866 (54) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №804526 (55) с датой приоритета 17.11.2020; номер регистрации №882364 (56) с датой приоритета 15.08.2020; номер регистрации №891189 (57) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №864020 (58) с датой приоритета 09.02.2021; номер регистрации №894349 (59) с датой приоритета 15.01.21; номер регистрации №796315 (60) с датой приоритета 13.10.20; номер регистрации №820924 (61) с датой приоритета 17.11.2020; номер регистрации №787069 (62) с датой приоритета 15.08.20; номер регистрации №883060 (63) с датой приоритета 14.04.21; номер регистрации №898361 (64) с датой приоритета 19.05.21; номер регистрации №873237 (65) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №822323 (66) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №881640 (67) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №905986 (68) с датой приоритета 22.07.21; номер регистрации №807954 (69) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №814236 (70) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №891202 (71) с датой приоритета 25.06.2021; номер регистрации №891203 (72) с датой приоритета 25.06.2021; номер регистрации №811849 (73) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №811850 (74) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №874911 (75) с датой приоритета 02.09.2021; номер регистрации №862474 (76) с датой приоритета 11.08.2020; номер регистрации №850288 (77) с датой приоритета 15.01.2021; номер регистрации №890228 (78) с датой приоритета

26.11.2020; номер регистрации №870642 (79) с датой приоритета 25.11.2020; номер регистрации №822451 (80) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №863870 (81) с датой приоритета 25.11.2020; номер регистрации №881639 (82) с датой приоритета 25.11.2020; номер регистрации №860504 (83) с датой приоритета 08.07.2021; номер регистрации №919367 (84) с датой приоритета 16.11.2020; номер регистрации №878158 (85) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №909310 (86) с датой приоритета 07.02.2022; номер регистрации №879861 (87) с датой приоритета 26.11.2020; номер регистрации №919867 (88) с датой приоритета 12.11.2021; номер регистрации №875000 (89) с датой приоритета 15.03.2021), правовая охрана которым предоставлена / испрашивается на имя ПАО "Сбербанк России", Москва, в отношении однородных товаров и услуг 07, 08, 09, 12, 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. При этом в доводах возражения и дополнениях к нему указывалось следующее:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товарами и услугами 12 и 35 классов МКТУ;
- элементы заявленного обозначения образуют комбинацию, имеющую собственную оригинальность, совокупность которых создает отсутствие сходства с противопоставленной серией товарных знаков (1-89);
- как в заявлении обозначении «КОЛЕСА ДАРОМ», так и в противопоставленной серии товарных знаков «СБЕР» основными являются именно словесные элементы;
- ПАО «Сбербанк» (полное наименование — Публичное акционерное общество «Сбербанк России», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. По итогам 2019 года у Сбербанка 96,2 миллионов активных частных клиентов и 2,6 миллиона активных корпоративных клиентов. Среди крупнейших банков мира по размеру активов находится в восьмом десятке. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

Сбербанк — самый востребованный банк среди розничных клиентов, его услугами пользуется большинство жителей России (87,1 % на сентябрь 2020 года). В свою очередь, ребрендинговое обозначение в виде стилизованного сокращения от полного наименования «СБЕРБАНК» – «СБЕР» является известным на территории Российской Федерации брендом. Ввиду многочисленности лиц (как физических, так и юридических), пользующихся услугами «Сбербанка» (любого из предлагаемых им продуктов), можно однозначно говорить о том, что потребителю оно широко известно и легко запоминается. Элемент «СБЕР» / «СБЕРБАНК» ассоциируется у потребителя со сберегательными кассами и банковскими услугами ввиду длительной истории и интенсивной деятельности банка. Стоит отметить, что в противопоставленных обозначениях именно словесный элемент «СБЕР» / «SBER» занимает доминирующее положение;

- немаловажно, что на имя ПАО «Сбербанк России» зарегистрирован и общеизвестный товарный знак №89, в котором доминирующее положение занимает также именно словесный элемент «СБЕРБАНК» среди прочих элементов. Следовательно, словесный элемент «СБЕРБАНК» и образованное от него стилизованное сокращение «СБЕР» имеет высокую различительную способность и ассоциируется у потребителя только с одним конкретным правообладателем, как минимум с 1991 года, т.е. на протяжении более 30 лет. При этом данный словесный элемент имеет неразрывную связь именно с наименованием банка и банковской деятельностью, что относится к услугам 36 класса МКТУ. При этом изобразительный элемент появился у команды ПАО «Сбербанк России» только с 2020 года и не приобрел для потребителя такую узнаваемость;

- в свою очередь, в заявлении обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы «КОЛЕСА ДАРОМ», которые лежат в основе серии товарных знаков заявителя – ООО «ГК Бринэкс»;

- словосочетание «КОЛЕСА ДАРОМ», ввиду наличия в составе обозначения элемента «КОЛЕСА», вызывает прямую ассоциацию у потребителя с основным видом деятельности заявителя: продажей колес, шин и других автотоваров и услуг шиномонтажа, станций технического обслуживания. В серии обозначений заявителя

всегда используется один словесный элемент, шрифт и единая цветовая гамма (зеленый, черный и белый), образуя тем самым фирменный, узнаваемый стиль. Таким образом, обозначение заявителя имеет сложившуюся узнаваемость в своем целом виде, оно узнается и различается потребителями в отношении товаров 12 класса и услуг 35 класса МКТУ;

- таким образом, самым значимым элементом в серии знаков «СБЕР» / «SBER» является именно словесный элемент. Серия же обозначений заявителя имеет единую словесную базу, состоящую из устойчивого словосочетания «КОЛЕСА ДАРОМ» / «KOLESА DAROM». Разница между словесными элементами «СБЕР» и «КОЛЕСА ДАРОМ» (как фонетическая, графическая, так и семантическая) очевидна и не нуждается в дополнительном доказывании;

- изобразительные элементы заявленного обозначения и серии противопоставленных обозначений являются распространенными в исполнении, что указывает на отсутствие в целом высокой оригинальности. Указанный довод заявителя подтверждается примерами других регистраций со сходным изобразительным элементом в отношении разных предпринимателей Российской Федерации (свидетельства №497827, №800860, №841830, №754064, №678852, №523167, №584319, №681550). Таким образом, изображение «галочки» в окружности имеет слабую оригинальность. Само по себе изображение «галочки» является общепринятым символом выполненной задачи или выбранного направления, такое изображение можно встретить в сети Интернет в разных интерпретациях. Следовательно, изобразительные элементы заявленного обозначения № 2022743819 и серии противопоставленных обозначений «СБЕР» не являются оригинальными. Сами по себе указанные элементы не ассоциируются с деятельностью заявителя или ПАО «Сбербанк России».

- изобразительные элементы заявленного обозначения и серии противопоставленных обозначений имеют существенные различия. Обозначение заявителя имеет другую ширину линий, они более широкие и яркие. Элемент «галочка» занимает большое положение в окружности, его левая часть практически касается окружности изнутри, правая часть выходит существенно дальше за

пределы окружности. Элемент «галочка» изображен контрастным цветом, являющимся определяющим в фирменном стиле заявителя. В свою очередь, в изобразительных элементах серии «СБЕР» все элементы всегда изображены в единой цветовой гамме. Окружность может быть одна или несколько, при этом элемент «галочка» всегда расположен внутри окружности, не касается и правым лучом за пределы окружности не выходит;

- шрифтовое исполнение слов / словосочетаний, словесные единицы в целом, цветовая гамма и изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленной серии имеют существенные отличия между собой;

- в серии заявок и товарных знаков «СБЕР» используются разные шрифты, различное количество словесных элементов, цвета и цветовые сочетания. Немаловажно, что изобразительный же элемент серии заявок и товарных знаков «СБЕР» при этом может быть нарисован по-разному, что дополнительно указывает на то, что у потребителя не может сложиться однозначное мнение (ассоциация) о принадлежности обозначения с изобразительным элементом в виде окружности с размещенной внутри «галочкой» одному лицу, а именно исключительно ПАО «СБЕРБАНК»:

- общее зрительное впечатление у противопоставленных обозначений в серии и обозначения заявителя разное из-за разницы других элементов и характеристик. В серии обозначений заявителя всегда используется один словесный элемент, шрифт и единая цветовая гамма (зеленый, черный и белый). В обозначении заявителя всегда есть словесный элемент в виде словосочетания «КОЛЕСА ДАРОМ/КОЛЕСА ДАРОМ»; черный цвет занимает важное значение в обозначении, наряду с зеленым и белым; «галочка» в изобразительном элементе изображена контрастным цветом. Заявленное обозначение целиком не ассоциируется с банковской деятельностью, отношения к Сбербанку не вызывает. Роль изобразительных элементов в обозначениях второстепенная по сравнению со словами. Отдельно от элементов «СБЕР» или «КОЛЕСА ДАРОМ» изобразительные элементы теряют связь с деятельностью соответствующего лица и сильной различительной способностью не обладают. Даже при такой ограниченности свободы дизайнеров, изобразительные

обозначения имеют существенные различия;

- таким образом, на основании всего вышесказанного, можно констатировать отсутствие сходства между обозначением по заявке №2022743819 и противопоставленной серией обозначений ПАО «СБЕРБАНК»;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду длительного и интенсивного использования заявителем в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ. ООО «ГК Бринэкс» – группа компаний, являющаяся крупным федеральным партнером для корпоративных парков, осуществляющих закупку шин, автотоваров и сервисных услуг в больших объемах. Деятельность ООО «ГК Бринэкс» связана с предоставлением товаров и оказанием множества услуг, связанных общей специализацией в области автомобильного транспорта. Это более 200 собственных шинных центров, крупнейший складской комплекс (106500 м² складских площадей), 8 распределительных центров. На сегодняшний день ООО «ГК Бринэкс» является лидером федерального масштаба по поставке автотоваров (широкий ассортимент шин для легковых и грузовых автомобилей, индустриальной техники и спецтехники, мотошин, диски, АКБ, масла, различные аксессуары и расходные материалы. В каталоге продукция от отечественных и зарубежных производителей, есть бюджетные варианты и автотовары премиум-класса). При этом ООО «ГК Бринэкс» возглавляет группу компаний, в которую входят аффилированные взаимосвязанные организации, созданные для выполнения специально отведенных полномочий. Так, одним из проектов ООО «ГК Бринэкс» является один из самых крупных интернет-магазинов по продаже автомобильных товаров «КОЛЕСА ДАРОМ» / «KOLESA DAROM», осуществляющий свою работу с 2009 г., что подтверждается сведениями о регистрации доменного имени, а также распечатками из сервиса «Web archive». Для индивидуализации деятельности по продаже автомобильных товаров, как своего собственного, так и производства третьих лиц, компания использует заявленное обозначение, которое более 15 лет является коммерческим обозначением заявителя, а также в определенный момент времени также длительно являлось и фирменным наименованием. С 2016 года розничная сеть «КОЛЕСА ДАРОМ» неизменно входит в ТОП-100 крупнейших

российских интернет-магазинов по версии аналитического агентства Data Insight. Даже после пандемии и во время санкций компания не теряет своих позиций, продолжая попадать в различные рейтинги и топы;

- шинно-сервисная сеть «Колеса Даром» является одним из крупнейших российских предприятий в сфере ритейла автомобильных товаров и запчастей. Сайт компании посещают около 15 млн. человек в год, а контакт-центр обрабатывает до 9 тысяч заказов в сутки. В 2017 г. заявителем был проведен ребрендинг обозначения, который выразился в добавлении изобразительного элемента – окружности и помещенной в нее «галочки», символизирующей основную деятельность заявителя – продажа автотоваров, т.к. окружность представляет собой стилизованное изображение колеса. Наличие «галочки» внутри окружности указывает на распространённое и широко известное значение жеста / смысла «выполненной / осуществленной работы», тем самым заявитель указывает на то, что свою работу он обязательно выполнит. В таком случае, можно говорить о том, что в наличии изобразительного элемента заложена семантика «гарантии» исполнения (успешного исполнения) работы со стороны заявителя в отрасли автоуслуг и подбора автозапчастей. Впоследствии разработкой (доработкой) нового логотипа занималась известная в России студия дизайна Артемия Лебедева, о чем было указано на официальном сайте студии: <https://www.artlebedev.ru/kolesa-darom/site/>, в результате работ был выверен и зафиксирован фирменный стиль заявителя. Вследствие длительного и интенсивного использования указанное обозначение приобрело различительную способность с указанным изобразительным элементом и может быть зарегистрировано и в качестве товарного знака для товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ, поскольку потребитель ассоциирует заявленное обозначение именно с деятельностью заявителя – продажей автомобильных товаров;

- в 2021 г. заявителем было проведено маркетинговое исследование на тему «Оценка узнаваемости и восприятия потребителями бренда «Колеса даром», результаты которого свидетельствуют о высокой известности обозначения. Исследование проводилось с учетом обновленного логотипа компании. Анализ восприятия бренда показал, что в целом, уровень восприятия и узнаваемости

обозначения «Колеса даром» среди опрошенных потребителей достаточно высок, что позволяет ему занимать прочные позиции на рынке;

- заявитель уделяет особое внимание продвижению своей деятельности, в связи с чем периодически проводит «Мониторинг Локаций», направленный на улучшение сервиса, затрачивая значительный размер денежных средств. Например, для этой цели был заключен договор в 2019 г. и 2020 г. с ООО «Спектр», в рамках которого группа компаний заявителя понесла затраты на следующие услуги: мониторинг качества обслуживания в Сети локаций «Колёса Даром», администрирование системы (до 100 проверок), оценки деятельности за период с 01.02.2019 г. до 30.12.2019 г.;

- заявитель ежегодно проводит широкую рекламную кампанию посредством различных инструментов. Для размещения наружной рекламы был заключен договор с компанией ООО «ВИВА». Для проведения маркетинговых исследований был заключен договор в 2022 г. с ООО «Ключевые Бизнес Решения». Для размещения материалов был заключен договор с ООО «Рекламное агентство «РЕКА». Помимо указанного, была заказана реклама также на интернет-пространствах, например, Яндекс, 2гис и другие;

- на имя ООО «ГК Бринэкс» были ранее зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№450950, 662697 (включен аналогичный изобразительный элемент), №653507 в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ (услуги магазинов, услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги дистанционной продажи товаров и т.д.). Согласно принципу законных ожиданий, заявитель имеет право на получение правовой охраны заявленного обозначения, поскольку ранее Роспатент уже признавал изобразительные элементы охраняемыми в составе иных знаков заявителя, составляющих серию заявителя обозначений, при этом в процессе регистраций возражения иных лиц отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день.

На основании вышеизложенного, заявителем выражена просьба удовлетворить настоящее возражение, отменить решение Роспатента от 01.06.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении

товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; камеры для пневматических шин; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; кессоны [транспортные средства]; колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муссы для шин; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для

наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки для пневматических шин; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы мотоциклов; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства транспортные электрические; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели для транспортных средств; уключины; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскользения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны

для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств», услуг 35 класса МКТУ агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги ррс; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка заявленного обозначения;
2. Решение Роспатента;
3. Информация об администраторе домена;
4. Выписка ЕГРЮЛ в отношении компаний заявителя;
5. Информация «Data Insight»;

6. Информация о территории, объемах продаж;
7. Информация о продукции заявителя;
8. Информация, размещенная на сайте Артемия Лебедева;
9. Брендбук в отношении фирменного стиля заявителя;
10. Информация с сайта заявителя;
11. Информация о магазинах заявителя по городам;
12. Маркетинговое исследование в отношении обозначения заявителя;
13. Информация социальной сети «Вконтакте»;
14. Информация «youtube»;
15. Информация «Телеграм»;
16. Информация «Одноклассники»;
17. Информация «Дзен»;
18. Информация «DRIVE2.RU»;
19. Информация «Wildberries»;
20. Информация «TikTok»;
21. Распечатки информации из СМИ;
22. Материалы договоров с ООО «СПЕКТР»;
23. Договор с ООО «ВИВА»;
24. Договор с ООО «КБР»;
25. Договор с ООО «РЕКА»;
26. Информация «Irecommend»;
27. Информация «Тинькофф»;
28. Распечатки отзывов в сети Интернет;
29. Распечатки знаков заявителя;
30. Рекомендации Научно-консультационного совета СИП;
31. Примеры размещенной рекламы (баннеры);
32. Пример рекламы;
33. Пример иного вида рекламы;
34. Брендлифт;

35. Пример вывесок, размещенных в г. Тула, г. Москва, г. Новосибирск, Свердловская обл., г. Барнаул, г. Краснодар, г. Омск.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи (01.07.2022) заявки №2022743819 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 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 заявлении обозначении.

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

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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «

» является комбинированным

и состоит из изобразительного элемента в виде незамкнутой окружности, внутри которой помещена изогнутая галочка, а также из помещенных на двух строках словесных элементов «колеса», «даром», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены изобразительные и

комбинированные товарные знаки и обозначения: «  » (32), «  » (37),

«  » (41), «  СБЕР » (33), «  SBER » (35),

«  Прайм » (1), «  SBER » (2), «  SBER TECH » (3),

«  SBER UNITY » (4), «  SBER PROCESS MINING » (5),

«  SMART MARKET » (6), «  Прайм » (7),

«  СБЕРАГЕНТ » (8), «  СБЕР » (9),

«  SBER » (10), «  СБЕР ДИСК » (11),

| | | | | |
|---|--|--|--|-------|
| «  СБЕРОБРАЗОВАНИЕ » | (12), | «  СБЕР » | (13), | |
| «  SBER TREASURY » | (14), | «  СБЕР АВТОПАРК » | (15), | |
| «  СБЕРАВТО » | (16), | «  SBER BANK Online » | (17), | |
| «  СБЕР БАНК Онлайн » | (18), | «  СБЕР МАРКЕТИНГ » | (19), | |
| «  СБЕР УСЛУГИ » | (20), | «  SBER MARKET » | (21), | |
| «  СБЕР МАРКЕТ » | (22), | «  СБЕР КАЗНАЧЕЙСТВО » | (23), | |
| «  СБЕР ВМЕСТЕ » | (24), | «  СБЕР ФАКТОРИНГ » | (25), | |
| «  СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ » | (26), | «  SBER SHOP » | (27), | |
| «  SBER CONNECT » | (28), | «  СБЕР АНАЛИТИКА » | (29), | |
| «  СБЕРИНДЕКС » | (30), | «  СБЕР СТРАХОВАНИЕ » | (31), | |
| «  СБЕР МОБАЙЛ » | (34), | «  СБЕР КРЕДО » | (36), | |
| «  SBER FOOD » | | | | |
| (38), | «  СБЕР ФУД » | (39), | «  СБЕР РЕШЕНИЯ » | (40), |
| «  СБЕР НПФ » | (42), | «  СБЕР БАНК » | (43), | |
| «  SBER AUTOPARK » | (44), | «  СБЕР ЛИЗИНГ » | (45), | |
| «  СБЕР КОНТАКТ МОНИТОРИНГ » | (46), | «  СБЕР КЛУБ » | (47), | |
| «  СБЕРПРЕМЬЕР » | (48), | «  СБЕР Бизнес » | (49), | |
| «  СБЕРКАПИТАЛ » | (50), | «  СБЕР KIDS » | (51), | |



» (52), « SBER BOX » (53), « SBER CIB » (54),



« СБЕР ФУД » (55), « СБЕРАВТО » (56), « СБЕР ДИСК »

(57), « SBERTRADE » (58), « SBER Private Banking » (59),



« СБЕР БОЛЬШЕ ЧЕМ БАНК » (60), « СБЕР МОБАЙЛ » (61), « СБЕР РЕШЕНИЯ » (62),

« СБЕР МЕГАМАРКЕТ » (63),

« СБЕР ID » (64),

« СБЕР НПФ » (65),

« СБЕР Первый » (66),

« SBER AI » (67),

« SBER CRM » (68),

« SBER UP » (69),

« СБЕР А » (70),

« СБЕР АВТОПОДПИСКА » (71),

« СБЕР АВТОПОДПИСКА » (72),

« СБЕР ЗВУК » (73),

« СБЕР ЗВУК » (74),

« СБЕР ИГРЫ » (75),

« СБЕР КАФЕ » (76),

« СБЕР КЛИКСТРИМ » (77),

« СБЕР КОРУС » (78),

« СБЕР ЛОГИСТИКА » (79),

« СБЕР ПОДБОР » (80),



«**СБЕР СЕРВИС**»

(81),



СБЕРСЕРВИС

(82),



«**СБЕР СЕРВИС**»

(83),



«**СБЕР ЮРИСТ**»

(84),



SBER CLOUD



«**SBER DOCS**»

(85),



SBER TECH

(87),



«**SBER PROCESS MINING**»

(88),



СБЕР БИЗНЕС БОТ

(89).

Правая охрана знакам (2, 13, 15-16, 32, 37, 41, 44, 56) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ. Знаки (4, 6, 8, 12-66, 68-80, 84-89) зарегистрированы, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ.

Правовая охрана обозначениям (1, 7) предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, обозначению (3) в отношении товаров 09 и 42 классов МКТУ, обозначениям (9-10) в отношении товаров 09 класса МКТУ. Согласно решениям Роспатента от 20.12.2022, 28.08.2023 обозначениям (6, 11) было отказано в государственной регистрации в качестве товарных знаков. Правовая охрана знака (67) распространяется только на услуги 42 класса МКТУ, знаки (81-83) действуют в отношении товаров и услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ. С учетом вышеизложенного, у коллеги отсутствуют основания для противопоставления знаков (1, 3, 6, 7, 9-11, 81-83) заявленному обозначению, правовая охрана которому испрашивается только в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 4-5, 8, 12-80, 84-89) коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом

смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При оценке сходства обозначений важно установить, какова роль того или иного элемента в их составе. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

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. 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. Вместе с тем, изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, 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.

Как отмечалось, заявленное обозначение состоит из изобразительного



элемента в виде незамкнутой окружности с галочкой внутри « »), а также из

**колеса
даром**

словесных элементом « ». Безусловно, воспроизведение обозначения потребителями происходит по его словесным элементам, однако, в рассматриваемом случае словесные элементы «колеса даром» заявленного обозначения могут вызывать ассоциации со сферой деятельности заявителя (реализация колес), а также свойствами реализуемых товаров, оказываемых услуг (низкая стоимость, практически даром), в связи с чем роль словесных элементов в заявлении обозначении значительно ослаблена. В свою очередь изобразительный элемент заявленного обозначения имеет важную индивидуализирующую функцию в силу того, что он является крупным, занимает значительное пространство в заявлении обозначении, расположен в начальной позиции, с которой начинается осмотр обозначения, в связи с чем он является сильным элементом и не может быть исключен из анализа на тождество и сходство с противопоставленными знаками.

В свою очередь, противопоставленные знаки ПАО «Сбербанк» образованы



либо только изобразительными элементами « » (32), « » (37), « » (41), либо изобразительными элементами в виде незамкнутой окружности с галочкой внутри, дополненными словесными элементами. Таким образом, многочисленные знаки данного лица включают близкий по исполнению изобразительный элемент в виде окружности с галочкой (либо окружности дополненной внутренними окружностями), которыйложен в основу серии знаков одного лица, в связи с чем

он не может относиться к их слабым элементам. При этом, данный элемент, несмотря на его использование ПАО «Сбербанк» только с 2020 года, приобрел высокую степень узнаваемости и известности среди российских потребителей вследствие массированной рекламной компании, активного использования данным лицом. Иные цветовые и композиционные решения данного изобразительного элемента воспринимаются в качестве вариантов его исполнения.

По мнению коллегии, изобразительные элементы заявленного обозначения

«» и противопоставленных знаков «», «», «», «»,

«», «» обладают высокой степенью сходства, поскольку имеют сходное общее зрительное впечатление. Так, упомянутые изобразительные элементы состоят из окружности, в центре которой помещена галочка, правая линия которой выходит за пределы окружности, а левая линия нет. Наличие близкого цветового оформления между заявленным обозначением и знаками (1, 4, 8, 12, 14-52, 63-64, 68-70, 72-73, 78, 80, 84, 89) в зеленом цветовом сочетании сближает изображения визуально. К обстоятельствам, сближающим изображения с точки зрения их графического восприятия, относится одинаковое композиционное решение заявленного обозначения и знаков (2, 4-5, 8, 12-31, 33-36, 38-40, 42-80, 84-89), при котором в левой части обозначения помещен изобразительный элемент, а в правой части обозначения – словесные элементы.

Заявитель указывает на то, что обозначение заявителя имеет другую ширину линий, они более широкие и яркие, а элемент в виде галочки внутри занимает большее положение в окружности, его левая часть практически касается окружности изнутри, правая часть выходит существенно дальше за пределы окружности, кроме того, элемент в виде галочки изображен контрастным цветом. Тогда как в противопоставленных знаках все элементы изображены в единой цветовой гамме, окружность может быть одна или несколько, при этом, галочка всегда расположена внутри окружности, правым лучом за пределы окружности не выходит. Вместе с тем, указанные отличия являются нюансными и не могут быть определяющими

вывод об отсутствии сходства сравниваемых изобразительных элементов, так как они имеют близкое композиционное и цветовое решения, позволяющие признать их сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Согласно возражению, элемент в виде галочки в окружности относится к слабым элементам сравниваемых обозначений, так как является общепринятым символом выполненной задачи или выбранного направления, в рамках чего заявитель ссылается на скриншот из сети Интернет. Анализ данного скриншота не позволяет установить активное и интенсивное использование окружности с галочкой внутри широким кругом лиц по отношению к исследуемым товарам и услугам, в связи с чем соответствующий довод нельзя признать убедительным.

Заявитель приводит примеры регистраций с элементом в виде галочки в окружности (свидетельства №497827, №800860, №841830, №754064, №678852, №523167, №584319, №681550) и указывает на их частое использование третьими лицами. Однако, приведенные примеры регистраций касаются иных изобразительных обозначений, существенно отличающихся от изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков своим графическим решением, в связи с чем их наличие не может ослаблять различительную способность исследуемых обозначений.

Заявителем указывается на то, что в изобразительный элемент заявленного обозначения заложена определенная семантика (успешное выполнение работы в области автоуслуг и подбора запчастей), позволяющая отличать исследуемое обозначение от противопоставленной серии знаков. Вместе с тем, соответствующее восприятие заявленного обозначения ничем не подтверждено, материалов, подтверждающих отсутствие фактического смешения сравниваемых средств индивидуализации не представлено.

Резюмируя вышеизложенное коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков, установленное на основе высокой степени сходства их графических элементов, несущих важную индивидуализирующую нагрузку в них, а также несмотря на их отличия.

Заявленные товары 12 класса МКТУ, а также товары 12 класса МКТУ знаков

(2, 13, 15-16, 32, 37, 41, 44, 56) относятся к комплектующим узлам, частям и деталям транспортных средств, то есть объединены одной родовой группой, имеют одинаковые назначение, условия реализации и адресную группу потребителей.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков (4, 6, 8, 12-66, 68-80, 84-89), показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, оказываются одними и теми предприятиями и организациями.

Заявитель в возражении с однородностью сравниваемых товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ не спорит.

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия учла обстоятельства, повышающие опасность смешения сравниваемых обозначений, к которым относится широкая известность деятельности ПАО «Сбербанк», оказываемая под принадлежащими ему обозначениями, в основу которых положен элемент в виде окружности с галочкой внутри нее. При этом, необходимо отметить также, что ПАО «Сбербанк» ассоциируется с экосистемой, в рамках которой оказываются совершенно различные виды услуг, включая финансовые услуги, логистические сервисы, услуги в сфере развлечений, здоровья, а также сервисы по продаже товаров (например,

Сбермаркет), услуги по производству беспилотных автомобилей и их частей (Sberautotech). Следовательно, высока вероятность того, что заявленные товары и услуги, оказываемые под исследуемым обозначением, будут ассоциироваться у потребителей с ПАО «Сбербанк».

Сведения об активном использовании заявленного обозначения не снимают оснований, препятствующих государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками.

Заявитель указывает на наличие у него прав на товарные знаки

«**колёса даром**», « **kolesadaram**», «» по свидетельствам №450950, №490950, №653507, которые были зарегистрированы при наличии противопоставленных знаков, что, по мнению заявителя, свидетельствует и о возможности регистрации заявленного обозначения. Однако, знаки по свидетельствам №450950 и №653507 не содержат в своем составе изобразительного элемента в виде окружности с галочкой, что касается товарного знака по свидетельству №662697, то его графический элемент отличен от изображения, присутствующего в составе заявленного обозначения, поскольку имеет место различное цветовое и композиционное решение исследуемого элемента. Таким образом, данный знак не может свидетельствовать в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

От заявителя на имя руководителя Роспатента посредством электронной подачи через официальный сайт (31.05.2024), а также посредством почтового отправления (10.06.2024) поступили обращения, содержащие просьбу направить возражение на повторное рассмотрение. Следует отметить, что доводы обращений повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше по тексту заключения, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 01.06.2023.