

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2023, поданное Гайнановым Русланом Шамильевичем, Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021730909 от 20.05.2021 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **Цифровое спасибо** » по заявке №2021730909, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42

классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией (блоком) товарных знаков, включающих словесный элемент «Спасибо», зарегистрированных под №891191, №892247 (с приоритетом от 13.02.21, ранее заявки №2021707408, №2021707373), №843190 (с приоритетом от 13.02.21), №775655 (с приоритетом от 30.12.19), №749389 (с приоритетом от 20.08.19), №704962, №773846, №757622, №753513 (с приоритетом от 17.07.18), №617110 (с приоритетом от 27.10.15), №479896, №479895 (с приоритетом от 14.10.11, продлены до 14.10.31), №465494 (с приоритетом от 15.07.11, продлен до 15.07.31) на имя Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 117997, Москва, ул. Вавилова, 19, для товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание из двух слов – прилагательного «Цифровое» и выступающего в значении существительного «спасибо». Присутствие слова «Цифровое» преобразует простое словосочетание в синтаксически цельное, наделяет его иным смыслом - указывает не на благодарность, а на форму преподнесения каких-либо наград и т.п.;

- в противопоставленных экспертизой товарных знаках словесный элемент «спасибо» несет самостоятельную смысловую нагрузку и обозначает благодарность;

- говорить о смысловом сходстве обозначений можно в случае подобия (МУЗЫКА СНА - МЕЛОДИЯ СНА) или противоположности (МОЙ

МАЛЫШ - ВАШ МАЛЫШ) заложенных в них понятий, идей. В рассматриваемом случае нет ни подобия, ни противоположности понятий, заложенных в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках;

- заявленное обозначение «Цифровое спасибо» значительным образом отличается от товарных знаков, содержащих единственный словесный элемент «спасибо», семантически, графически и фонетически. Присутствие дополнительных элементов в противопоставленных товарных знаках (словесных и изобразительных) еще более отдаляет их по смыслу от заявленного обозначения;

- несмотря на обширный перечень товаров и услуг, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, они приобрели известность лишь в том, что связано с финансовой деятельностью владельца (36 класс МКТУ). Заявитель же не претендует на финансовые услуги, поскольку сфера его деятельности связана с программированием.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.05.2021) поступления заявки №2021730909 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение « **Цифровое спасибо** » является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных и словесных знаков [1] « **Спасибо Бизнес** » по

свидетельству №891191 (ранее заявка №2021707408), [2] «  » по

свидетельству №892247 (ранее заявка №2021707373), [3] «  » по

свидетельству №843190, [4] « **Бонусы Спасибо** » по

свидетельству №775655, [5] « **Империя Спасибо** » по свидетельству


№749389, [6] « **Больше, чем Спасибо** » по свидетельству №704962, [7]

« **Огромное Спасибо** » по свидетельству №773846, [8]

« **Большое Спасибо** » по свидетельству №757622, [9]

« **Спасибо** » по свидетельству №753513, [10] «  »

по свидетельству №617110, [11] «  » по свидетельству

№479896, [12] «  » по свидетельству №479895, [13]

« **СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА** » по свидетельству №465494, выполненных буквами русского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 1-45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-13] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СПАСИБО», занимающий доминирующее положение в знаках.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «**Цифровое спасибо**» и противопоставленных товарных знаков [3], [9], обусловлено полным вхождением противопоставленных товарных знаков [3], [9] в состав заявленного обозначения.

Анализ сравниваемых товарных знаков «**Цифровое спасибо**» и [1], [2], [4- 8], [10-13] показал, что все обозначения включают словесный элемент «Спасибо» и именно он выполняет индивидуализирующую функцию. В данном случае присутствует меньшая степень фонетического сходства, однако нельзя сделать вывод о полном несходстве знаков, поскольку в сопоставляемых обозначениях содержатся тождественные индивидуализирующие элементы.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «СПАСИБО» («спасибо» - выражает благодарность, слово благодарности, см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь Ожегова», 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/229526>).

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ЦИФРОВОЙ» («цифровой» - термин, описывающий информацию, выраженную при помощи чисел; данные, такие как слова, изображения, звуки, представляются в виде набора цифр (1 и 0) в двоичной системе, которая используется в компьютерах, см. Научно - технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5476/%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99>) не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения. Заявленное обозначение «**Цифровое спасибо**» воспринимается как словосочетание, однако основная смысловая нагрузка связана в первую очередь именно со значением

слова «спасибо», словесный же элемент «ЦИФРОВОЙ» как прилагательное, являясь при этом слабым элементом в знаке, лишь дополняет основной словесный элемент «СПАСИБО».

Таким образом, словесный элемент «ЦИФРОВОЙ» не изменяет смыслового значения слова «СПАСИБО» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «СПАСИБО».

На основании вышеизложенного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому признаку.

Графически словесные элементы отличаются друг от друга, так как противопоставления по свидетельствам [2], [3], [10], [11], [12] являются комбинированными в отличие от заявленного словесного обозначения. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства.

В данном случае можно говорить о совпадении кириллического алфавита во всех сравниваемых знаках, а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета) в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1], [4-9], [13].

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Товары и услуги 09, 35, 38, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-13] либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Испрашиваемые товары и услуги 09, 35, 38, 42 классов МКТУ полностью идентичны товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1 - 3] и части товаров и услуг противопоставленных товарных знаков [4 -9], [11-13].

Часть испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ имеют высокую степень однородности с противопоставленными товарными знаками [4- 13].

В поступившем возражении вывод об однородности товаров и услуг в отношении противопоставленных товарных знаков [1-9, 11-13] заявителем не оспаривался.

В отношении довода заявителя по противопоставленному свидетельству [10] коллегия отмечает следующее.

Часть испрашиваемых товаров 09 класса *«носители информации магнитные; носители информации оптические»* являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного свидетельства [10] *«карты лояльности, включенные в 09 класс, в том числе, с кодом»*, часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор информации в*

компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» являются однородными услугам 35 класса противопоставленного свидетельства [10] «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».

Данные выводы об однородности обусловлены следующим. Носители информации - материальный объект, предназначенный для записи, передачи и хранения информации. К носителям со стирающейся записью относятся магнитные ленты, карты, барабаны, диски, см. Большой экономический словарь. М.: Институт новой экономики. А.Н. Азрилиян. 1997, https://big_economic_dictionary.academic.ru/8736/%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98_%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.

Следовательно, магнитные носители и карты с кодом являются товарами одной родовой группы.

Понятие «маркетинг» включает анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации производства и обеспечения лучших экономических условий реализации произведенной продукции, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15206. Программы лояльности разрабатываются в рамках общей цели маркетинга и рассматриваются в качестве инструментальной основы реализации маркетинга. Программа лояльности - включает комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и

ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1107528>.

Таким образом, сравниваемые товары и услуги соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-13], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленных товарных знаков [1-13], их следует признать сходными до степени смешения.

Различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков (программирование и финансовая деятельность) не могут являться основным аргументом при определении однородности заявленных товаров и услуг, поскольку правовая охрана по противопоставленным товарным знакам [1-13] предоставлена в отношении товаров и услуг, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Коллегия также обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Противопоставленная серия товарных знаков принадлежит Публичному акционерному обществу "Сбербанк России", имеющему

давнюю репутацию, широкую известность и длительность присутствия на рынке.

Наличие серии товарных знаков (то есть группы вариантов товарных знаков, объединенных единым словесным элементом «спасибо»), принадлежащих одному лицу, может вызвать у потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленных товарных знаков, как продолжение данной серии обозначений.

Таким образом, факт наличия серии знаков, объединенных общим словесным элементом «Спасибо», входящего в состав заявленного обозначения, усиливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Помимо такого обстоятельства как наличие серии противопоставленных товарных знаков, коллегия обратила внимание на длительность использования обозначения «СПАСИБО» ПАО «Сбербанк». В частности, в общедоступных источниках информации присутствуют следующие сведения.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» была запущена в ноябре 2011 года по случаю празднования 170-летия банка. За 8 лет пройден огромный путь развития, а бонусами СПАСИБО сейчас пользуются более 42 млн человек. Сегодня «Спасибо» — это более 40 % экономически активного населения страны (<https://incrussia.ru/understand/andrey-pisarev-spasibo/>).

Участники программы «СберСпасибо» копят и обменивают бонусы за покупки по карте. Бонусы можно обменивать на скидки до 99% за покупки у партнёров (https://sberspasibo.ru/how_it_works?ysclid=li4lhgwjt4356501723).

Число клиентов «СберСпасибо» достигло 47 миллионов человек. Наиболее активные пользователи программы проживают в Москве и Московской области. Аналитики «СберСпасибо» провели исследование более чем среди 47 миллионов человек — клиентов программы лояльности

[\(https://news.rambler.ru/sociology/46152979-issledovanie-ot-sberspasibo-gde-zhivut-i-na-chto-tratyat-bonusy-samye-aktivnye-uchastniki-programmy-loyalnosti/\)](https://news.rambler.ru/sociology/46152979-issledovanie-ot-sberspasibo-gde-zhivut-i-na-chto-tratyat-bonusy-samye-aktivnye-uchastniki-programmy-loyalnosti/).

Следовательно, факты длительности, интенсивности использования обозначения «СПАСИБО» проиллюстрированы в отношении электронных накоплений (бонусов), конвертируемых в денежный эквивалент при оплате товаров, то есть при оказании услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, а также при производстве товаров 09 класса МКТУ (карты). Данный факт является обстоятельством, усиливающим вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Установив сходство сопоставляемых обозначений и тождество сопоставляемых товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, а также принимая во внимание дополнительные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения обозначений, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-13] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2022.