

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.11.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748, поданное Публичным акционерным обществом «М.видео», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**БЕЛАЯ ПЯТНИЦА**» по заявке №2022700144 с приоритетом от 10.01.2022 зарегистрирован 01.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №872748 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества «Компания Сангар», 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3, оф. 704 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.06.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №11 за 2022 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №872748 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из доводов возражения, лицо, его подавшее, считает нарушенным свое



исключительное право на товарный знак «» по свидетельству №617512 с более ранним приоритетом, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ. Как полагает лицо, подавшее возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №872748 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №617512 за счет одинакового смыслового значения входящих в их состав словесных элементов «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» и «WHITE FRIDAY», являющихся переводами друг друга в русском и английском языках, а также ввиду совпадения товаров и услуг, для индивидуализации которых они предназначены, по родовому признаку.

С учетом данных обстоятельств в возражении изложена просьба признать недействительным представление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748 в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, лицом, его подавшим, представлены данные об оспариваемом и противопоставленном товарных знаках по свидетельствам №872748 и №617512.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748, извещенный о поступившем возражении, представил свой отзыв на доводы возражения, в котором изложены аргументы в защиту правовой охраны товарного знака.

Правообладатель указывает на фонетические и графические отличия сравниваемых товарных знаков, а также, не опровергая возможность перевода «WHITE FRIDAY» как «белая пятница», обращает внимание на то, что обозначение «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» является устойчивым словосочетанием, семантика которого связана с трагическим днем в итальянской истории времен Первой мировой войны ввиду катастрофических последствий схода лавины в Доломитовых Альпах. Правообладатель также ссылается на результаты социологического исследования, согласно которому 36,7% опрошенных респондентов затруднились с переводом

противопоставленного товарного знака, а 67,9% не ассоциируют его с чем-либо, при этом потребители воспринимают сравниваемые товарные знаки в качестве фантастических обозначений, не вызывающими ассоциации с какими-либо товарами и услугами.

Правообладатель подчеркивает, что совпадение значений слов в разных языках является одним из признаков семантического сходства, не может служить основанием для признания сравниваемых товарных знаков сходными друг с другом в целом, в подтверждении чего приводит примеры следующих существующих товарных знаков для одних и тех же товаров (услуг): «ЧЕРНАЯ КАРТА» по свидетельству №524624 и «CARTE NOIRE» по свидетельству №450913, «LEGENDE» по международной регистрации №1646424 и «ЛЕГЕНДА» по свидетельству №133394.

Не опровергая однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, правообладатель, тем не менее, рассматривает поданное возражение в качестве злоупотребления правом, поскольку противопоставленный товарный знак не используется в отношении всех товарных позиций, для которых ему предоставлена правовая охрана.

Правообладатель отрицает вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте, опираясь на результаты социологического исследования, исходя из которого, 87,4% потребителей считают, что сравниваемые товарные знаки не похожи в целом (95,2% по внешнему оформлению, 93,3% по звучанию, 75,9% по смыслу), а 79,6% потребителей считают, что товары (услуги), маркированные сравниваемыми товарными знаками, производятся разными, независимыми компаниями. Более того, 86,1% потребителей не воспринимают оспариваемый товарный знак в качестве подражания или имитации противопоставленного товарного знака, 88,7% потребителей не могли бы ошибиться при выборе товаров (услуг) из-за сравниваемых товарных знаков. Также бы ответили 95,8% респондентов, если бы вопросы были бы заданы им на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №872748.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- (1) сведениями из словарно-справочных источников информации относительно значения слов «белая», «пятница»;
- (2) статья «Белая пятница» из Википедии;
- (3) результатами Аналитического отчета «Определение или отсутствие смешения между товарными знаками по свидетельствам №617512 и №872748 у потребителей товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ», подготовленного ООО «Компания «Аналитическая Социология» (далее – Аналитический отчет).

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило свои письменные пояснения на него как на заседании коллегии 22.05.2025, так и в корреспонденции, поступившей 20.08.2025 (продублировано 21.08.2025), в которых настаивает на одинаковой семантике сравниваемых товарных знаков, которую, по его мнению, подтверждают также 63% опрошенных респондентов из Аналитического отчета правообладателя. Наличие одинаковой семантики сравниваемых товарных знаков в свою очередь обуславливает вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Помимо указанного мнения, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на имеющуюся, по его мнению, недостоверность Аналитического отчета, выразившуюся в методологических ошибках и наводящих вопросах. При этом лицо, подавшее возражение, указало на отрицательную репутацию ООО «Компания «Аналитическая Социология» в части подготовки социологических исследований со ссылкой на судебные акты по делам №А40-112286/2023 и №СИП-1206/2021.

Также лицо, подавшее возражение, отметило, что на территории Российской Федерации преобладает знание английского языка в качестве иностранного, а перевод словосочетания «WHITE FRIDAY» способно сделать любое лицо, освоившее курс английского языка в рамках школьной программы.

Лицо, подавшее возражение, считает некорректной ссылку правообладателя на примеры зарегистрированных товарных знаков, в которых словесные элементы выполнены на французском языке, знание которого на территории Российской Федерации является низким, а также сопоставление словосочетаний, которые не являются прямым переводом друг друга.

В качестве наиболее близкого примера к настоящему спору лицо, подавшее возражение, ссылается на выводы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-382/2013, подтвердившего выводы административного органа относительно семантического сходства обозначений «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и «MOSCOW NIGHTS» - «московская ночь» и «московские ночи».

В свою очередь правообладатель представил свою дополнительную позицию в корреспонденции, поступившей 09.07.2025, в которой повторно указал на то, что наличие лишь одного смыслового сходства переводов словесных элементов сравниваемых товарных знаков не достаточно для вывода об их ассоциировании друг с другом, а также опроверг мнение лица, подавшего возражение, о нарушении методологии проведения социологического исследования и его недостоверности и манипулятивности.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон спора, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.01.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748 явилось, имеющееся, по мнению ПАО «М.видео», нарушение его исключительного права на товарный знак по свидетельству №617512 с приоритетом от 08.03.2016 и угроза смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с имеющим более ранний

приоритет товарным знаком, установлено в пользу обладателя «старшего» права на названное средство индивидуализации.

Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарный знак, с которым, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ПАО «М.видео» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748 лицом.

По существу доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**БЕЛАЯ ПЯТНИЦА**» по свидетельству №872748 с приоритетом от 10.01.2022 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №872748 предоставлена в отношении следующего перечня товаров и услуг:

29 класс МКТУ - заменители молока; йогурт; кефир; коктейли молочные; молоко; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; сливки [молочный продукт]; сметана; творог;

30 класс МКТУ - заправки для салатов; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем-брюле; лед натуральный или искусственный; мед; мороженое; соль поваренная; соусы [приправы]; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью;

макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг.



В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №617512 с более ранним приоритетом от 08.02.2016 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом на фоне прямоугольника черного цвета словесные элементы «WHITE» и «FRIDAY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в белом и желтом цветовом сочетании.

Товарный знак по свидетельству №617512 зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг, в частности, для таких товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ как:

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; айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанская; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из варенных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалии]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядовое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо

консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; пюре томатное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; колбаса; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сырчужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; чедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца улитки; якитор;

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед; ароматизаторы; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел;

ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киши; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа яичневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мисо [приправа]; паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао;

напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для изготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [тирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; радиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиши [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тармы; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндалевое; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сладкое для кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный;

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое;

продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиши; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Следует указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых средств индивидуализации коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную 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 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Что касается сопоставляемых товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №872748 и №617512, то необходимо констатировать, что они относятся к одним и тем же родовым группам, характеризуются одинаковым назначением, кругом

потребителей, условиями реализации, т.е. являются однородными, что правообладателем не опровергается.

При этом коллегия обращает внимание, что при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков во внимание принимается не их фактическое использование, а объем предоставленной им правовой охраны, вследствие чего, довод правообладателя о неиспользовании противопоставленного товарного знака не является аргументом, позволяющим не учитывать однородность товаров и услуг сравниваемых товарных знаков. Более того, утверждение об отсутствии использования противопоставленного товарного знака имеет голословный характер и не подтвержден соответствующим судебным актом.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков на предмет их сходства показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №872748 включает в свой состав словесные элементы, являющиеся лексическими единицами русского языка, где слово «ПЯТНИЦА» означает пятый день недели, а слово «БЕЛАЯ» выступает в качестве цветовой характеристики того или иного объекта или явления, а также употребляется в переносном значении как что-то «положительное или хорошее» (приложение 1). Также к сведению была принята представленная правообладателем информация об употреблении словосочетания «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» в качестве фразеологизма, который служит названием трагического события времен Первой мировой войны, связанным со сходом горной лавины на контингент итальянских войск, расположенных в районе горы Мармолада (приложение 2).

Тем не менее, само по себе словосочетание «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» представляет собой фантазийное обозначение по отношению ко всем товарам и услугам 29, 30, 35 классов МКТУ, в самом очевидном своем значении воспринимается как название дня недели, который благодаря цветовому указанию, использующемуся в переносном ключе, носит позитивный оттенок.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №617512 также содержит в своем составе две лексические единицы английского языка - слова «WHITE» (произносится как [вайт]) и «FRIDAY» (произносится как [фрай-дей]),

прямым переводом которых являются вышеупомянутые лексические единицы русского языка «БЕЛАЯ» и «ПЯТНИЦА». Следует отметить, что словесные элементы противопоставленного товарного знака представляют собой базовые единицы английского языка, которые хорошо понятны потребителям, обладающим базовыми знаниями из школьного курса английского языка, который является самым распространенным иностранным языком для изучения на территории Российской Федерации.

Доказательством информированности российского потребителя относительно смысла и звучания словесного обозначения «WHITE FRIDAY» служат результаты представленного правообладателем Аналитического отчета (приложение 3), согласно которому большая часть опрошенных респондентов (63.3%) способны его прочитать и перевести.

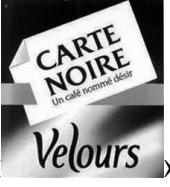
Тем самым, словесные элементы «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» и «WHITE FRIDAY» сравниваемых товарных знаков можно считать семантическими эквивалентами друг друга.

Между тем сравниваемые обозначения существенно различаются по фонетическому критерию, поскольку не совпадают ни в одном из звукосочетаний, входящих в их состав. Помимо отсутствия фонетического сходства, сопоставляемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление, поскольку выполнены с использованием графем разного вида алфавитов, начертание которых отличается, а также за счет присутствия в составе противопоставленного товарного знака цветового и композиционного решения, отсутствующего в оспариваемом товарном знаке.

Таким образом, наличие смыслового сходства сравниваемых товарных знаков не является достаточным для признания сравниваемых средств индивидуализации сходными в целом ввиду их значительных отличий по фонетическому и графическому признакам сходства.

Аналогичный правовой подход к сопоставительному анализу средств индивидуализации, представляющих собой обозначения, выполненные на русском и английском языках и являющихся переводами друг друга, следует, например, из

вынесенных Судом по интеллектуальным правам актов по делу №СИП-229/2023. Также коллегией принята к сведению информация о наличии зарегистрированных

товарных знаков «» по свидетельству №524624 и «» по



свидетельству №450913, «» по международной регистрации №1646424 и «**ЛЕГЕНДА**» по свидетельству №133394.

Что касается приведенного лицом, подавшего возражения, примера сопоставительного анализа товарных знаков «**МОСКОВСКАЯ НОЧЬ**» по свидетельству №470626 и «*MOSCOW NIGHTS*» по свидетельству №193844, то, исходя из решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-382/2013, основанием для признания этих товарных знаков сходными до степени смешения послужило не только наличие их смыслового сходства, но и их фонетическая близость при нивелировании значения графического критерия сходства.

Что касается рассматриваемого спора, то в распоряжении коллегии также имеются результаты представленного правообладателем Аналитического отчета (приложение 3), согласно которым опрошенные респонденты не ассоциируют сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №872748 и №617512 друг с другом.

Так, 87,4% опрошенных респондентов считают, что сравниваемые товарные знаки не похожи в целом (95,2% по внешнему оформлению, 93,3% по звучанию, 75,9% по смыслу). Большинство опрошенных респондентов (79,6%) высказали позицию о том, что товары (услуги), маркированные сравниваемыми товарными знаками, производятся разными, независимыми компаниями. Более того, 86,1% потребителей не сочли, что оспариваемый товарный знак является подражанием или имитацией противопоставленного товарного знака, а 88,7% потребителей были бы не способны ошибиться при выборе товаров (услуг) из-за сравниваемых товарных

знаков. Также бы ответили 95,8% респондентов, если бы вопросы были бы заданы им на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, фактические данные свидетельствуют об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а, следовательно, нет оснований для вывода о вероятности их смешения в гражданском обороте при наличии имеющейся однородности товаров (услуг).

При анализе представленного Аналитического отчета (приложение 3) коллегия приняла к сведению довод лица, подавшего возражение, о том, что вышеупомянутый документ нельзя рассматривать в качестве допустимого доказательства по делу в связи с неверной методикой социологического исследования и необъективности полученных на ее основе данных.

Не касаясь методологии исследования, для проведения которого необходимо обладать специальными профессиональными познаниями в области социологических исследований, коллегия, тем не менее, не располагает иными социологическими заключениями, которые бы опровергали данные ООО «Компания «Аналитическая Социология» или содержали установленный факт их фальсификации.

Так, социологическое исследование проводилось с 24.02.2025 по 12.03.2025 среди совершеннолетних потребителей продуктов питания из 6 городов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург (по 500 человек в каждом), Владивосток, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону (по 125 человек в каждом)), т.е. материалы социологического исследования свидетельствуют о том, что при формировании выборки опрошенных респондентов учитывалась целевая аудитория потребителей товаров 29, 30 класса МКТУ, а также принималась во внимание территориальная выборка опрошенных респондентов, которая соответствует критериям, приведенным в Информационной справке о выявлении методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15 (далее - Информационная справка).

Требование лица, подавшего возражение, о проведении социологического исследования среди потребителей иных категорий продукции, в частности, бытовой техники, а также необходимость указания конкретного места опроса респондентов (например, на площади, в торговом или учебном заведении) представляется излишним.

Коллегия считает необоснованным мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые товарные знаки анализировались опрошенными респондентами исключительно визуально, поскольку, исходя из приведенного анкетного вопроса 10, респондентам предлагалось прочесть и перевести продемонстрированные товарные знаки, что предполагает их фонетический и семантический анализ.

Также у коллегии отсутствуют фактические основания считать, что приведенные в анкете вопросы носят манипулятивный характер, поскольку задавались они с учетом существующих критериев сходства – графического, фонетического и семантического. При этом мнение лица, подавшего возражение, о том, что порядок анализа названных критериев сходства отражается на характере ответов, имеет субъективный характер.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности и принимая во внимание отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №872748 и №617512 друг с другом, коллегия полагает, что оснований для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не имеется, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №872748.