

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поданное 29.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Юдинцев Сергей Леонидович, г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801675, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «CLEVERMOM» по заявке №2020744938, поданной 20.08.2020, зарегистрирован 15.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №801675 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТГРУПП», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 23.05.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнениях от 06.09.2024 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №801675 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317. Товарные знаки лица, подавшего возражение, включают

словесные элементы CLEVER и CLEVER WEAR, выполненные буквами латинского алфавита в стандартном и оригинальном шрифтовом исполнении;

- в обозначениях лица, подавшего возражение, доминирующее положение занимает словесный элемент «CLEVER» («умный»), который является начальной и доминирующей частью оспариваемого знака. Словесный элемент «CLEVER» является образующим серию товарных знаков лица, подавшего возражение. Таким образом, обозначение, включающее слово «CLEVER» совместно с другим словесным элементом может быть воспринято как товарный знак, продолжающий данную серию;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки, лица, подавшего возражение, выполнены буквами латинского алфавита. Таким образом, написание слов буквами одного алфавита может усилить сходство обозначений с точки зрения их визуального восприятия;

- однородность товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ является очевидной, так как совпадают род, вид, цель применения и назначение товаров и услуг, ценовая категория, а также взаимозаменяемость и взаимодополняемость;

- торговая марка одежды CLEVER является российским производителем и продавцом одежды и нижнего белья для женщин, мужчин и детей;

- товарные знаки лица, подавшего возражение активно используются на вывесках в офлайн магазинах, на страницах онлайн магазинов и маркетплейсов, и на продаваемой продукции, а значит формируют у потребителей устойчивую ассоциацию с товарами правообладателя. Данная ассоциация формируется за счет словесного элемента CLEVER, который широко и активно используется правообладателем длительное время;

- согласно представленным в возражение материалам, лицо, его подавшее, полагает, что приобретая продукцию, маркированную обозначением CLEVERMOM, потребитель, может посчитать, что приобретает продукцию CLEVER, что подтверждается отзывами, к реализовываемому товару. Указанное свидетельствует, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №801675 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Сведения о регистрации товарного знака №801675;
2. Сведения о регистрациях по товарным знакам №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317;
3. Справки о принадлежности доменом;
4. Каталоги;
5. Отзыв с сайта ОТЗОВИК.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №801675 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности,

обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

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

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на серию товарных знаков, со словесным элементом «CLEVER», которая является сходной, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что благодаря ему сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение «CLEVER» приобрело известность, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «СМАРТГРУПП» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица,

производящего товары. Указанное позволяет признать лицо, подавшее, возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801675 на основании пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «CLEVERMOM» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В своем возражении лицо, его подавшее, утверждает, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходна до степени смешения с принадлежащими ему знаками:

**CLEVER**

**CLEVER**

«**CLEVER**» по свидетельству №558014 [1], «**CLEVER**» по свидетельству №644025 [2], «**CLEVER WEAR**» по свидетельству №385599 [3], «**CLEVER WEAR**» по свидетельству №549266 [4], «**CLEVER WEAR**» по свидетельству №599093 [5], «**CLEVER WEAR**» по свидетельству №680317 [6]. Товарные знаки [1, 4] действуют в отношении товаров 25 класса МКТУ. Знаку [2] правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ. Товарные знаки [3, 5, 6] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках [1, 2] словесный элемент «**CLEVER**» является единственным индивидуализирующим элементом. В товарных знаках [3-5] словесный элемент «**CLEVER**» расположен в начале обозначения, с него начинается восприятие знака в целом, и его следует признать сильным элементом обозначения.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №801675 и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «**CLEVER**»/«**CLEVER**».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «CLEVERMOM» противопоставленных товарных знаков [1-6] в оспариваемое обозначение.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим критерием, ввиду наличия в знаках фонетически сходных словесных элементов. Фонетическое сходство выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, характере совпадающих частей обозначений, вхождении одного обозначения в другое.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «CLEVERMOM» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «CLEVERMOM» оспариваемого обозначения состоит из двух словесных элементов: «CLEVER», «MOM» каждый из которых имеет значение в английском языке и переводятся как: «умный» и «мама», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-6] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «CLEVER»/«CLEVER», при этом, словесный элемент «CLEVER» оспариваемого обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-6] выполнены буквами одного алфавита - латинского, что сближает знаки графически.

На основании проведенного анализа коллегия приходит к выводу о том, что в оспариваемый товарный знак входит основной индивидуализирующий элемент

противопоставленных знаков [1-6], который является фонетически и семантически тождественным, а также графически сходным, что приводит к выводу о том, что степень сходства сравниваемых знаков нельзя признать низкой и сравниваемые товарные знаки способны ассоциироваться друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи;*

одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», которые относятся к одежде, обуви и головным уборам, имеют назначение – защита кожного покрова человека. Данные товары являются однородными противопоставленным товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», в отношении которых действует правовая охрана знака [1] и товарам 25 класса МКТУ «одежда; апостольники; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники [одежда]; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; джерси [одежда];

*жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; мантио; маски для сна (одежда); меха [одежда]; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры; пятки для чулок двойные; ризы [церковное облачение]; рубашки; саронги; сарафаны; сари; свитера; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шарфы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [4]. Сравнимые товары либо полностью совпадают, либо соотносятся как род вид товаров, имеют одно и то же назначение условия реализации и каналы сбыта.*

Также следует признать однородными оспариваемые товары 25 класса МКТУ и противопоставленные услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже одежды, головных уборов и обуви; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок в отношении одежды, головных уборов и обуви; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов в отношении одежды, головных уборов и обуви» товарного знака [6], поскольку

услуги содержат уточнения и оказываются непосредственно в отношении однородных товаров. В данном случае следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020).

Вместе с тем, следует отметить, что противопоставленный товарный знак [3] действует в отношении услуг 35, 39, и 42 классов МКТУ, а товарный знак [5] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ перечни которых не конкретизированы каким-либо конкретным товаром, а следовательно их нельзя признать однородными оспариваемым товарам 25 класса МКТУ. Маркированные сходными обозначениями товары и услуги не будут смешаны в гражданском обороте.

Противопоставленный товарный знак [2] действует в отношении товаров 18 класса МКТУ *«бумажники; визитницы [картодержатели]; зонты; зонты солнечные; кейсы из кожи или кожкартона; кошельки из металлических колечек; кошельки; портмоне; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сумки дорожные; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов»*, которые относятся к изделиям из кожи, в частности изделиям багажным и сумкам для транспортировки.

Сравниваемые товары 18 и 25 классов МКТУ не являются однородными, поскольку представляют собой разного вида и рода товары, имеющие разное назначение, условия реализации и круг потребителей. Маркированные сходными обозначениями товары не будут смешаны в гражданском обороте.

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление*

отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; 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 процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию

рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» оспариваемого товарного знака относятся к услугам в области бизнеса, услугам, связанным с продвижением товаров, услугам по продаже товаров, в связи с чем являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, продажа аукционная; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров» противопоставленного товарного знака [3], с услугами 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» противопоставленного товарного знака [5] и с услугами 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже одежды, головных уборов и обуви; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок в отношении одежды, головных уборов и обуви; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов в отношении одежды, головных уборов и обуви» противопоставленного товарного знака [6], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услуги по продвижению товаров, услуги снабженческие, услуги рекламы), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Вместе с тем услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аренда офисного оборудования в коворкинге; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений

*[канцелярия]; изучение общественного мнения; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»*

оспариваемого товарного знака не являются однородными с, указанными выше, услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 5, 6], поскольку относятся к офисным услугам, услугам в области телекоммуникаций, имеют иное назначение, то есть не соотносятся как род/вид.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-6], в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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/услуг 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.

В данном случае коллегией установлена невысокая степень сходства сравниваемых обозначений, и высокая степень однородности товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №801675 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, утверждает,

что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №801675 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В качестве подтверждения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о размещённых к продаже товарах на различных коммерческих площадках, а также скриншоты отзывов потребителей, из которых следует, в частности на сайтах ОТЗОВИК, покупатели, приобретая продукцию, маркированную обозначением «Clever» оставляют отзывы о качестве изделий [3-5].

Относительно вышеизложенного, коллегия считает необходимым отметить, что данных отзывов, в отсутствии иных фактических доказательств о реализации товаров лицом, подавшим возражение, недостаточно для вывода о том, что потребитель ассоциирует продукцию, маркированную обозначением «CLEVERMOM» с обозначением «CLEVER» ИП Юдинцева Сергея Леонидовича. Также из данных отзывов не следует и то, что потребители в действительности приобретали ранее продукцию ИП Юдинцева Сергея Леонидовича, маркированную обозначением «CLEVER» в связи с чем, стали ассоциировать продукцию маркированную обозначениями «CLEVERMOM» и «Clever» как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вместе с тем, коллегия отмечает, одного сходства оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает товары, маркированные оспариваемым обозначением за товары, источником которых является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют сведения о фактически реализованных товарах под сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака на основании которых можно было бы прийти к выводу о возникновении ассоциативных связей потребителей с деятельностью лица, подавшего возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено социологического исследования, свидетельствующего о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Из вышеизложенного анализа следует, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801675 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации**

**профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через**

**спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; 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 процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».**