


**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, поступившее 07.08.2024, поданное Мистюковым Н.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705857 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  EVER » по заявке №2023705857, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению

Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком «КЛЕВЕР», зарегистрированным под №285844 (1) на имя Голубева М.А., в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- со знаком «CLEVER» по международной регистрации №833805 (2), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Billa AG», Германия, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- со знаком «CLEWER» по международной регистрацией №965370 (3), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Clever Oy», Финляндия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к возражению от 25.09.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков (1-2) предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «disinfectants, bacteria and enzymes used in water purification apparatus and water recycling apparatus» («дезинфицирующие средства, бактерии и ферменты, используемые в устройствах очистки воды и рециркуляции воды»), которые имеют узкоспециализированное назначение, а именно представляют собой установки для очистки и рециркуляции воды, а также химические продукты, используемые в указанных установках. Следует отметить, что товары, для маркировки которых предназначен знак по международной регистрации №965370, относятся к товарам производственно-технического назначения, где опасность смешения знаков меньше, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Исключение из заявляемого перечня вышеназванных товаров (а также однородных с ними) позволит снять указанное противопоставление.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гели для косметического использования; гели для тела немедицинские; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для полоскания горла, за исключением используемых в медицинских целях; средства косметические», товаров 05 класса МКТУ «витамины; витамины и добавки; добавки биологически активные минеральные; добавки витаминные; добавки диетические, состоящие из витаминов, минералов, аминокислот и микроэлементов; добавки к пище биологически активные; добавки к пище диетические; добавки к пище для человека; добавки к пище, состоящие из аминокислот, минералов и микроэлементов; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые витаминные и минеральные; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; минералы и добавки для медицинских целей; средства растительные лекарственные; травы лекарственные; добавки к пище растительные; препараты лекарственные растительного происхождения; средства для профилактики простатита; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником флавоноидов и селена; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником магния; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником гиалуроновой кислоты; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником галловой кислоты и дубильных веществ; витамины для беременных; витамины в таблетках; витамины и минералы; гели, кремы и растворы для дерматологического использования; гели противовоспалительные;

добавки витаминные в воду в форме таблетки, используемые для создания газированных напитков; добавки витаминные и минеральные; добавки диетические для контроля холестерина; добавки кальциевые; добавки к пище биологически активные и питательные; добавки к пище в форме напитков; добавки к пище на основе пшеницы; добавки к пище на основе соевого белка; добавки к пище на основе цинка; добавки к пище состоящие из витаминов; добавки к пище, состоящие из минералов; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые порошкообразные, ароматизированные, фруктовые для приготовления напитков; добавки пищевые, произведенные из крахмала, используемого в медицинских целях; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки порошковые натуральные в сухие смеси для приготовления напитков; желатин для медицинских целей; заменители пищи и диетические сухие смеси; коктейли в качестве заменителя пищи; комплекс витаминов; комплекс диетический, состоящий из витаминов, минералов и микроэлементов, либо в отдельности, либо в сочетании; леденцы витаминные; лекарства; мультивитамины; напитки-заменители пищи; напитки, обогащенные витаминами; питательные батончики-заменители пищи; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты фармацевтические; смеси-заменители пищи; смеси пищевых добавок питьевые; смеси сухие в качестве заменителя пищи».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка заявленного обозначения;
2. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
3. Ответ на уведомление экспертизы;
4. Запрос экспертизы от 29.12.2023 по заявке №2023737804;
5. Запрос экспертизы от 20.11.2023 по заявке №2022748441;
6. Письмо-согласие, а также приложение к нему от компании «Billa AG»;
7. Письмо-согласие, а также приложение к нему от Мистюкова Н.В.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2023) поступления заявки №2023705857 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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


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

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



Заявленному обозначению «  » по заявке №2023705857 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а именно ввиду его сходства до степени смешения со знаками (1-3).

Противопоставленный знак «**КЛЕВЕР**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «**clever**» (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «clever», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Знак (2) зарегистрирован в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**CLEWER**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак (3) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 05 классов МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем – согласий [6-7], в которых правообладатели противопоставленных знаков (1-2) выразили согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя. Правообладатель знака (1) предоставил письмо-согласие в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне, правообладатель знака (2) выдал письмо-согласие в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.



Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует

учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:


1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленные

знаки «  » (1) и «  » (2) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [7-8] от правообладателей противопоставленных знаков (1-2), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления (1-2) в отношении товаров 05 класса МКТУ и снять противопоставление (2) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и знака (1) показал следующее. Несмотря на оригинальное исполнение заявленного обозначения, оно воспринимается как состоящее из слова «KLEVER» и, следовательно, может иметь тождественное произношение со словесным элементом «  » знака (1). Более того, данные слова могут восприниматься в качестве транслитерации друг



друга и, следовательно, могут порождать одинаковые идеи и ассоциации при их восприятии. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются словесными, выполнены стандартным шрифтом и не имеют какой-либо дополнительной графической проработки, в этой связи сравнение их по визуальному признаку сходства является не существенным.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и знак (1) признаются в высокой степени сходными.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для полоскания горла, за исключением используемых в медицинских целях; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гели для косметического использования; гели для тела немедицинские; средства косметические» и товары 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты» знака (1) признаются в высокой степени однородными в силу их отнесения к одним родовым группам (парфюмерно-косметическая продукция, средства для ухода за зубами и полостью рта). Каждая из упомянутых групп имеет одинаковое назначение (поддержание красоты и здоровья, уход за полостью рта и зубами), условия реализации и один круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение сходно со знаком (1) в отношении товаров 03 класса МКТУ, для которых правообладателем знака (1) не предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Следовательно, у коллегии нет основания для снятия данного противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках сходства до степени смешения со знаком «CLEWER» (3) показал следующее.

Словесный элемент «KLEVER» заявленного обозначения может иметь тождественное произношение со словесным элементом «CLEWER» знака (3). По мнению коллегии, данные словесные элементы могут иметь идентичное произношение за счет того, часть букв в их составе совпадает (e v e r), кроме того, латинская буква «с» зачастую прочитывается как «к», латинские буквы «v» и «w» также могут иметь идентичное произношение в качестве буквы «в». С учетом изложенного, коллегия констатирует фонетическую близость сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о семантике знака (3) не позволяет провести его сравнение с заявленным обозначением по смысловому критерию сходства. Указанное снижает значение данного фактора восприятия сравниваемых обозначений.

Между заявленным обозначением и знаком (3) существуют визуальные отличия, заключающиеся в наличии в заявленном обозначении изобразительного элемента, различном написании части букв, входящих в их словесные элементы и т.д. При этом, нельзя не отметить, что словесные элементы заявленного обозначения и знака (3) выполнены заглавными буквами латинского алфавита, начертание части графем совпадает.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и знака (3), установленной на основе фонетического фактора восприятия, при сниженном значении смыслового критерия восприятия и несмотря на отдельные графические отличия.

Согласно возражению, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «витамины; витамины и добавки; добавки биологически активные минеральные; добавки витаминные; добавки диетические, состоящие из витаминов, минералов, аминокислот и микроэлементов; добавки к пище биологически активные; добавки к пище диетические; добавки к пище для человека; добавки к пище, состоящие из аминокислот, минералов и микроэлементов; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые витаминные и

минеральные; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; минералы и добавки для медицинских целей; средства растительные лекарственные; травы лекарственные; добавки к пище растительные; препараты лекарственные растительного происхождения; средства для профилактики простатита; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником флавоноидов и селена; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником магния; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником гиалуроновой кислоты; биологические активные добавки к пище, являющиеся источником галловой кислоты и дубильных веществ; витамины для беременных; витамины в таблетках; витамины и минералы; гели, кремы и растворы для дерматологического использования; гели противовоспалительные; добавки витаминные в воду в форме таблетки, используемые для создания газированных напитков; добавки витаминные и минеральные; добавки диетические для контроля холестерина; добавки кальциевые; добавки к пище биологически активные и питательные; добавки к пище в форме напитков; добавки к пище на основе пшеницы; добавки к пище на основе соевого белка; добавки к пище на основе цинка; добавки к пище состоящие из витаминов; добавки к пище, состоящие из минералов; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые порошкообразные, ароматизированные, фруктовые для приготовления напитков; добавки пищевые, произведенные из крахмала, используемого в медицинских целях; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки порошковые натуральные в сухие смеси для приготовления напитков; желатин для медицинских целей; заменители пищи и диетические сухие смеси; коктейли в качестве заменителя пищи; комплекс витаминов; комплекс диетический, состоящий из витаминов, минералов и микроэлементов, либо в отдельности, либо в сочетании; леденцы витаминные; лекарства; мультивитамины; напитки-заменители пищи; напитки, обогащенные

витаминами; питательные батончики-заменители пищи; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты фармацевтические; смеси-заменители пищи; смеси пищевых добавок питьевые; смеси сухие в качестве заменителя пищи». Данные товары относятся к биологически активным добавкам, средствам вспомогательным для фармацевтических препаратов, сырью растительному для медицинских и фармацевтических целей, продуктам для фармацевтических целей, смесям пищевым, формам лекарственным мягким, препаратам фармацевтическим.

В свою очередь знак (3) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «disinfectants, bacteria and enzymes used in water purification apparatus and water recycling apparatus» («дезинфицирующие средства, бактерии и ферменты, используемые в устройствах очистки воды и рециркуляции воды»), представляющим собой различные средства, используемые в устройствах для очистки и рециркуляции воды.

Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (3) относятся к товарам разного рода (лекарственные средства, сырье для медицинских и фармацевтических целей / средства для чистки и рециркуляции воды) и вида, которые имеют совершенно различное назначение (предназначены для лечения заболеваний, профилактики здоровья и создания лекарств / очистка и обработка воды, улучшение ее качества), круг потребителей (лица, заботящиеся о своем здоровье / лица, заинтересованные в очистке воды) и условия реализации (аптечная сеть / магазины, специализирующиеся на продаже товаров для очистки воды).

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, что обуславливает отсутствие вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. Правовая охрана знаку (3) предоставлена для товаров 05 класса МКТУ, которые не являются однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ, следовательно, данный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ. Правообладатели знаков (1-2) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем они не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения для указанных товаров. При этом, отсутствие согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ от правообладателя знака (1), при наличии их сходства и однородности соответствующих товаров, не позволяет предоставить охрану заявленному обозначению для товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2024, отменить решение Роспатента от 24.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023705857.**