

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 03.06.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Юдинцев Сергей Леонидович, г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882794, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « **Clever Knight** » по заявке № 2021763823, поданной 30.09.2021, зарегистрирован 01.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 882794 на имя Давыдова Дениса Валентиновича, (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 03.06.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнениях от 26.07.2024 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №882794 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 10 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 класса является очевидной, так как совпадают род, вид, цель применения и назначение товаров, 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;

- товарный знак №882794 также используется для маркировки одежды, а именно нижнего белья. Нижнее белье, маркированное спорным товарным знаком, также реализуется через маркетплейсы, что усиливает смешение на рынке, поскольку при поиске нижнего белья CLEVER, также предлагается к продаже нижнее белье Clever Knight;

- согласно представленным в возражение материалам, лицо, его подавшее, полагает, что приобретая продукцию, маркированную обозначением Clever Knight, 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;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №882794 и ИП Юдинцев С.Л. имеют адрес местонахождения г. Киров, что усиливает смешение товаров, маркированных по свидетельству № 882794 с товарными знаками лица, подавшего возражение в гражданском обороте

- регистрация товарного знака по свидетельству № 882794 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №882794 включает элемент «CLEVER». Указанный элемент является средством индивидуализации лица, подавшего возражение, которое зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №882794 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Справки о принадлежности доменов;
2. Каталоги;
3. Отзыв с сайта ОТЗОВИК;
4. Скриншоты отзывов по товарам арт. 59222904, 59225678, 62129390, 209509964;
5. Нотариальный протокол осмотра доказательств.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении, 24.07.2024 представил свой отзыв, а 15.10.2024 дополнения к отзыву доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не согласен с выводами о сходстве сравниваемых знаков;

-основным элементом товарного знака по свидетельству №882794 является графическое изображение рыцаря с мечом в верхней основной части знака;

- шрифт которым написаны слова Clever Knight не является стандартным а создан специально для знака в цифровом векторном виде и не существует в текстовом варианте;

- слово Knight (в переводе с английского рыцарь) является доминирующим. Словосочетание Clever Knight переводится как «Умный Рыцарь», то есть знак обозначает человека с высоким уровнем интеллекта. Таким образом, слово Clever является дополняющим и исполняет уточняющую вспомогательную функцию, но никак не является основным;

- Clever и Clever Wear-это всего лишь растение клевер и подтверждение имеется в самом фирменном шрифте, которым написаны эти знаки, где видно что между буквами E и R в слове Clever четко просматривается лист растения клевер;

- однородность товаров продающих под знаком №882794 и знаками №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317 также является надуманной. Как уже говорилось выше, под знаком №882794 продается исключительно мужское нижнее белье а именно трусы. Ассортимент продукции ограничен. Тогда как под знаками №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317 продается продукция в основном для женщин и детей;

- продукция Clever Knight изготовлена с преобладанием натуральных материалов-бамбука и хлопка с незначительным добавлением синтетических волокон, тогда как продукция под знаками №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317 изготовлена в основном из синтетических тканей: модала, вискозы, полиамида, нейлона и эластана. Спутать их невозможно так как потребители, предпочитающие натуральные ткани, никогда не купят синтетику;

- утверждения лица, подавшего возражение, о том, что отзывы на сайте <https://otzovik.com/> говорят о возможной путанице покупателями является ложью. Указанный сайт не проводит проверку на объективность данных отзывов. Также нужно учитывать, что этот сайт оплачивает каждый отзыв;

- утверждение лица, подавшего возражение, что словесный элемент знака запоминается легче графического не соответствует не только реальной действительности но и научным данным;

- в 25 классе МКТУ имеется 10 торговых знаков со словом Clever без учета знаков по свидетельствам №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317 и один из них был зарегистрирован раньше чем знаки по свидетельствам №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317;

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (30.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №882794 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений

допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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 Давыдова Дениса Валентиновича 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 №882794 на основании пунктов 6 (2), 10 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, состоит из стилизованного изображения буквы «К» и словесных элементов «Clever Knight», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 25 класса 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 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.

Следует отметить, что, оспариваемый товарный знак включает слова «Clever Knight», которые в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «умный рыцарь» (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>). Следует согласиться с мнением правообладателя, что грамматически слова «Clever Knight» образуют словосочетание, вместе с тем данные слова не образуют устойчивого выражения, а выполнение слов «Clever» и «Knight» с заглавных букв, также могут указывать на то, что слова между собой не связаны, в связи с чем могут рассматриваться как каждое в отдельности. В материалы возражения не представлено сведений о том, что данное словосочетание часто встречается в обиходе.

Отдельно следует отметить, что наличие изобразительного элемента в оспариваемой регистрации слабо влияет на индивидуализирующую функцию знака, поскольку представляет собой фантазийную фигуру, которая не обладает семантическим значением, следовательно не способна вызвать стойкие ассоциативные связи с каким-либо конкретным предметом или явлением.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «Clever» оспариваемой регистрации в большей степени обращает на себя внимание потребителя ввиду того, что с него начинается прочтение знака в целом. Таким образом, он оказывает большее впечатление на потребителя, тем самым несет основную индивидуализирующую функцию знака.

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 №882794 и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Clever» / «CLEVER».

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-6] выполнены буквами одного алфавита - кириллического, 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; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; 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 гимнастическая; 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 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 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; манто; 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; сундуки 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.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №882794 и противопоставленных товарных знаков [1, 4, 6] и однородности товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

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 №882794 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-6] напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 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 №882794 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 Wildberries, покупатели, приобретая продукцию, маркированную обозначением «Clever Knight» оставляют отзывы о низком качестве изделий и о не соответствии качества иному бренду «Clever».

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 «Clever Knight» с брендом «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 брендами «Clever Knight» 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 всех товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882794 недействительным полностью.