

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 16.03.2025, Индивидуальным предпринимателем Юдинцевым Сергеем Леонидовичем, г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787876, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019765696, поданной 18.12.2019, зарегистрирован 09.12.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 787876 на имя компании БИГ ДЭТА ГРУП ФЗЭ ЛЛС, Объединенные Арабские Эмираты (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 11, 21, 25, 27, 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 16.03.2025 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнениях от 21.08.2025 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №787876 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 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;

- оспариваемый товарный знак включает слова «Clever Care», которые в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «умная забота» (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com>.);

- 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;

- оспариваемый товарный знак входит в основной индивидуализирующий элемент «Clever» /«CLEVER», который является фонетически и семантически тождественным, а также графически сходным;

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

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №787876 включает элемент «Clever». Указанный элемент является средством индивидуализации лица, подавшего возражение, которое зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, что позволяет признать оспариваемый товарный знак не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

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

- правообладатель товарных знаков №№558014, 644025, 385599, 549266, 599093, 680317 развивает на территории России онлайн и офлайн продажи через официальных представителей, с которыми заключены лицензионные договоры. Кроме того, товары правообладателя, маркированные товарными знаками, реализуются через маркетплейсы. Поскольку маркетплейсы объединяют продукты от широкого круга поставщиков, выбор этих продуктов больше, а доступность выше, чем в специализированных розничных интернет-магазинах.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №787876 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

К возражению приложены:

1. Справки о принадлежности доменов;
2. Каталоги;
3. Отзыв с сайта ОТЗОВИК;
4. Список оптовых представителей.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 03.06.2025 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не согласен с выводами о сходстве сравниваемых знаков;
- элемент словесной части оспариваемого товарного знака “Clever”, который заявитель считает сильным, в действительности является слабым элементом, в том числе ввиду его частого многократного использования в товарных знаках в отношении однородных товаров и услуг (25, 35 классов МКТУ);
- согласно поиску на Платформе ФИПС зарегистрированных товарных знаков, содержащих слово «clever» в части оспариваемых 25, 35 классов МКТУ, получено 70 результатов, и дополнительно 38 международных товарных знаков (при этом часть из них имеют даты приоритета ранее даты приоритета противопоставленных знаков);
- несмотря на то, что в противопоставленных словесных знаках заявителя словесный элемент «CLEVER» является более сильным, чем «WEAR», которое по сути является обозначением вида товара и слабоохраноспособно/неохраноспособно, это не позволяет говорить о возможности смешения;
- различительная способность части противопоставленных знаков основана на

clever

графике комбинированного обозначения (), а части - на том, что оба слова, несмотря на то, что не образуют устойчивого выражения, но включают в себя единую конструкцию, которая не распадается на отдельные словесные элементы, а именно CLEVER WEAR с заложенным смысловым значением «УМНАЯ ОДЕЖДА»;

- сравниваемые обозначения отличаются по смысловому значению «умная одежда» и «умная забота»;
- правообладатель использует оспариваемый товарный знак длительное время с 2020 года по текущий момент, и представлен на основных торговых интернет-площадках, в том числе OZON, WILDBERRIES, YandexMarket прочих, имеет

собственный интернет-магазин, реализует товар оптовым покупателям-распространителям;

- знаки обеих сторон являются узнаваемыми, фактического смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными ему не зафиксировано.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (18.12.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №787876 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).

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. Указанное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787876 на основании пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак « » является

комбинированным, состоит из стилизованного изображения птицы и словесных элементов «Clever Care», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 11, 21, 25, 27, 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно рассматриваемому возражению, лицо, его подавшее, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №787876 частично, а именно в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

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:

«» по свидетельству №558014 [1], «» по свидетельству №644025 [2], «» по свидетельству №385599 [3], «» по свидетельству №549266 [4], «» по свидетельству №599093 [5], «» 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 Care», которые в переводе с английского языка на русский язык имеют значение

«умная забота» (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>). Следует согласиться с мнением правообладателя, что грамматически слова «Clever Care» образуют словосочетание, вместе с тем данные слова не образуют устойчивого выражения, а выполнение слов «Clever» и «Care» с заглавных букв также могут указывать на то, что слова между собой не связаны, в связи с чем могут рассматриваться, в том числе, 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 стилизованное изображение птицы, которое хуже запоминается потребителем нежели словесная часть.

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 [3-6] 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 №787876 и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они включают фонетически и семантически (где: «clever» - умный. См. <https://translate.google.com/>) тождественные словесные элементы «Clever» / «CLEVER».

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 оспариваемых товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, 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; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; 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; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); 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 кожаная; одежда непромокаемая; 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 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-кошельки [одежда]; 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; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; 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]; бриджси; 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]. Сравниваемые товары либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид товаров, имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг

через спонсорство спортивных мероприятий; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» относятся к услугам распространения и продвижения товаров и услуг, являются однородными таким противопоставленным услугам 35 класса МКТУ товарного знака [3] как *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров»*, услугам 35 класса МКТУ товарного знака [5] *«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»*, услугам 35 класса МКТУ товарного знака [6] *«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»*, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид услуг (продажа и продвижение товаров и услуг), имеют одно и то же назначение (доведение продукции до конечного потребителя), условия оказания и круг потребителей.

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 05.03.2021 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.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству

№787876 и противопоставленных товарных знаков [1, 3 - 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 №787876 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.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №787876 недействительным частично, а именно: в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий;

услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».