

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2021 № 644/261, рассмотрела поступившее 11.07.2024 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1674023 (далее – решение Роспатента), поданное ОРСО, LLC, США (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «E11EVEN» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.06.2022 за № 1674023 на имя заявителя в отношении товаров 25, 33 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Впоследствии перечень услуг 43 класса МКТУ был изменен на следующий: «services providing food and beverage, namely, restaurant and bar services; serving of food and drinks services provided at a nightclub», остальные классы оставлены без изменений.

Решением Роспатента от 13.09.2023 знаку по международной регистрации № 1674023 была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех товаров и услуг 33 и 43 классов МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1674023 сходен до степени смешения с товарным знаком «**11even**» по свидетельству № 834762, зарегистрированным на имя Матвеева Игоря Владиславовича, Чувашская республика - Чувашия, г. Чебоксары, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных испрашиваемым товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.09.2023, отметив, что получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 834762 на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1674023 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- заявитель является владельцем ночного клуба в Майями, маркированного заявленным обозначением, планирует производство предметов одежды, обуви, головных уборов с нанесением своего обозначения;

- заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации заключили мировое соглашение о сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве, в рамках которого предоставлено письмо-согласие, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1674023 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложена копия письма-согласия от 24.04.2024 правообладателя товарного знака по свидетельству № 834762 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1674023 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне

международной регистрации, с переводом на русский язык, а также копия соглашения о сосуществовании заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 07.08.2024, заявителем представлен:

- (1) оригинал письма-согласия от 24.04.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (17.06.2022) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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;

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

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

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

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «E11EVEN» по международной регистрации № 1674023 представляет собой сочетание цифр и букв, выполненных латинским алфавитом. Правовая охрана данного знака испрашивалась в отношении товаров и услуг 25, 33 и 43 классов МКТУ, при этом для товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку. Отказом затронуты товары 25 класса МКТУ, а именно: «clothing, namely, shirts, swimwear; footwear, headwear» / «одежда, а именно рубашки, костюмы купальные; обувь, головные уборы» (<https://translate.yandex.ru/>).

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству № 834762.

Противопоставленный товарный знак «11even» по свидетельству № 834762 (дата приоритета: 16.02.2021) также представлен сочетанием цифр и букв, выполненных латинским алфавитом. Правовая охрана данного товарного знака действует 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 самоклеящиеся; 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; мантио; 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».*

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в сравниваемых перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 13.09.2023.

Заявителем получено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленной регистрации, в котором последний не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1674023 в отношении товаров «clothing, namely, shirts, swimwear; footwear, headwear» / «одежда, а именно рубашки, костюмы купальные; обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Как следует из письма-согласия (1), копии соглашения о сосуществовании, а также пояснений представителя заявителя, правообладатель противопоставленной регистрации и заявитель убеждены в отсутствии вероятности смешения товарных знаков и намерены сотрудничать на взаимовыгодной основе в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, буквенный элемент «Е» в знаке заявителя расположен в начале и акцентирует на себе внимание потребителей.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 834762 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, зарегистрирован только для товаров 25 класса МКТУ.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 834762 в части товаров 25 класса МКТУ заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации № 1674023 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме с учетом имевшегося в период экспертизы ограничения перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2024, отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1674023 в отношении всех товаров и услуг 25, 33, 43 классов МКТУ.**