

**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 12.09.2024, поданное компанией «GR OPCO, LLC», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1710541, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «E11EVEN MIAMI LIFE» с конвенционным приоритетом от 19.07.2022, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1710541 на имя «GR OPCO, LLC», 29 NE 11th Street Miami FL 33132, США, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.11.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710541 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Данное решение явилось подтверждением предварительного отказа от 21.04.2023, согласно которому знак «E11EVEN MIAMI LIFE» по

международной регистрации №1710541 является сходным до степени смешения со знаком «11even» по свидетельству №834762, зарегистрированным на имя Матвеева Игоря Владиславовича, город Чебоксары, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «MIAMI» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

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

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические различия;

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №834762, выражает свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1710541 на имя заявителя в отношении нижеуказанного перечня товаров 25 класса МКТУ:

25 – «*hats; hoodies; pants; shorts; T-shirts; polo shirts*» / «*шапки; толстовки с капюшонами; брюки; шорты; футболки; рубашки-поло*»;

- противопоставленный товарный знак не приобрел различительную способность и не является широко известным в РФ;

- заявитель не согласен с позицией экспертизы относительно исключения элемента «MIAMI» из правовой охраны и считает, что заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и обозначение должно рассматриваться в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 21.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710541 в

отношении всех заявленных товаров 25 класса без дискламации словесного элемента «MIAMI».

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 №1710541 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.

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен в материалы возражения, касающегося знака «E11EVEN» по международной регистрации №1674023.

С учетом даты (19.07.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1710541 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего

положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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 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).

Знак «E11EVEN MIAMI LIFE» по международной регистрации №1710541 с конвенционным приоритетом от 19.07.2022 является словесным, включает словесные и цифровые элементы, выполненные в стандартной шрифтовой манере. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по

международной регистрации №1710541 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ:

*25 – «hats; hoodies; pants; shorts; T-shirts; polo shirts» / «шанки; толстовки с капюшонами; брюки; шорты; футболки; рубашки-поло».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MIAMI» (перевод с английского языка «Майами» - город, входящий в округ Дейд, крупнейший морской курорт США на побережье Флориды, см. English-Russian dictionary of regional studies. 2013; США. Лингвострановедческий англо-русский словарь. 2013, [https://regional\\_studies.academic.ru/11775/Miami+Beach](https://regional_studies.academic.ru/11775/Miami+Beach); [https://usa\\_en\\_ru.academic.ru/4990/Miami+Beach](https://usa_en_ru.academic.ru/4990/Miami+Beach)) является неохранным элементом обозначения в отношении всех заявленных товаров, поскольку представляет собой географическое наименование, указывающее на место происхождения/производства товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «MIAMI» относится к неохранным элементам (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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; бюстгалтеры; бюстгалтеры 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; 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; итанишки детские [белье нижнее]; итрипки; 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 21.11.2023.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленной регистрации, в котором последний не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1710541 в отношении товаров «*hats; hoodies; pants; shorts; T-shirts; polo shirts*» / «*шапки; толстовки с капюшонами; брюки; шорты; футболки; рубашки-поло*» 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, 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 «E11EVEN MIAMI LIFE» и «11even» не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку, в частности, имеются различия в их звуковом составе. Также противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

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, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710541. В этой связи, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2024, отменить решение Роспатента от 21.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710541 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ с указанием элемента «Miami» в качестве неохраняемого.**