

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.07.2024 возражение компании GR OPCO, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540.

Международная регистрация №1710540 знака «E11EVEN LIFE» с конвенционным приоритетом от 19.07.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 03.01.2023 в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) GR OPCO, LLC, 29 NE 11th Street Miami FL 33132 (US).

Роспатентом 21.11.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540 для всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ Роспатент пришел к выводу о несоответствии знака по международной регистрации №1710540 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 21.04.2023, знак по международной регистрации №1710540 является

сходным до степени смешения с товарным знаком «11even» по свидетельству №834762 с приоритетом от 16.02.2021, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Матвеева Игоря Владиславовича, 428003, Чувашская республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 5, кв. 58.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540, в подтверждении чего представлено письмо-согласие.

Заявитель является владельцем популярного ночного клуба «E11EVEN Miami» в Майами и планирует осуществлять производство предметов одежды в сопровождении своего товарного знака. Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №834762 является владельцем малого предприятия, основной областью деятельности которого является «производство прочей одежды». Сферы деятельности заявителя и правообладателя не пересекаются, вместе с тем, названные лица заключили соглашение о сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве, копия которого представлена в материалах настоящего возражения.

По мнению заявителя, указанные обстоятельства устраняют препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540 для всех заявленных товаров и услуг.

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

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.07.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1710540 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 требованиями подпункта 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.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в 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).

Знак «E11EVEN LIFE» по международной регистрации №1710540 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 №1710540 испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 41 классов МКТУ:

16 класс МКТУ – «*stickers*» / «наклейки»;

25 класс МКТУ – «*baseball caps and hats*» / «бейсболки и головные уборы»;

35 класс МКТУ – «*on-line retail store services featuring hats, shoes, accessories, clothing, swimwear*» / «услуги интернет-магазина розничной торговли головными уборами, обувью, аксессуарами, одеждой, купальниками»;

41 класс МКТУ – «*arranging and conducting nightclub entertainment events; arranging, organizing, conducting, and hosting social entertainment events; night club entertainment services*» / «организация и проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах; организация общественных развлекательных мероприятий; развлекательные услуги в ночных клубах».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540 для заявленных товаров

и услуг 25, 35 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием более раннего права Матвеева Игоря Владиславовича на товарный знак «11even» по свидетельству №834762.

Товарный знак «11even» по свидетельству №834762 с приоритетом от 16.02.2021 зарегистрирован для 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; 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».*

При сопоставительном анализе знака «E11EVEN LIFE» по международной регистрации №1710540 и противопоставленного товарного знака «11even» по свидетельству №834762 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента.

К таким обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №834762, в котором Матвеев Игорь Владиславович не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540 в отношении всех товаров и услуг, включая товары 25 класса

МКТУ «*baseball caps and hats*» и услуги 35 класса МКТУ «*on-line retail store services featuring hats, shoes, accessories, clothing, swimwear*».

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

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «E11EVEN 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.

Кроме того, между заявителем и правообладателем заключено соглашение о сосуществовании принадлежащих им товарных знаков на территории Российской Федерации.

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 №1710540. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2024, отменить решение Роспатента от 21.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1710540 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 25, 35, 41 классов МКТУ.**