

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711937 (далее – решение Роспатента), поданное GR OPCO, LLC, Соединенные Штаты Америки, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «11APE» с конвенционным приоритетом от 03.08.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.01.2023 за №1711937 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 21.12.2023 знаку по международной регистрации №1711937 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1711937 является сходным до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №1347887, зарегистрированным МБ ВОИС 20.01.2017,

правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera (PI) (IT), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой отмечено, что присутствующий в составе знака элемент «11» не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 17.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2023, отметив, что знак «11APE» по международной регистрации №1711937, поданный американской компанией, принадлежит к лексике английского языка и может быть переведен на русский язык как «11 обезьян», в то время как противопоставленный знак «» по международной регистрации №1347887, принадлежащий итальянской компании, представляет собой значимое слово итальянского языка, в переводе на русский язык означающее «пчела».

Правообладатель противопоставленного знака выразил намерение предоставить заявителю безотзывное письменное согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1711937 в отношении товаров 25 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Заявитель является владельцем популярного ночного клуба «E11EVEN Miami» в Майами и производит/планирует производить предметы одежды и головные уборы с нанесением своего фирменного стиля и бренда «11APE».

Правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1347887 - это итальянская машиностроительная компания, известный производитель мотороллеров (скутеров) и мотоциклов. Знак «» по международной регистрации №1347887 используется для маркировки трехколесных транспортных средств, которые в России не представлены.

Учитывая специфику деятельности компаний, можно сделать вывод, что сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака не

пересекаются и, соответственно, возможность смешения знаков в сознании потребителей исключена.

Заявитель также не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «11» в составе знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.12.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1711937 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «11».

На заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2025, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1347887 (1).

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

С учетом даты (03.08.2022) конвенционного приоритета международной регистрации 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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

Знак по международной регистрации №1711937 представляет собой обозначение «11APE», включающее словесный элемент «APE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и число «11», размещенное перед словом и выполненное в стандартном графическом исполнении.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Число «11» представляет собой элемент, не обладающий различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствует принадлежащий иному лицу комбинированный знак «» по международной регистрации №1347887. Знак включает словесный элемент «APE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, который размещен под наклоном и подчеркнут прямой линией.

Заявитель не оспаривает сходство знаков и однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.12.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором компания PIAGGIO & C. S.P.A., Италия, не

возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1711937 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1347887 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1711937 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ с исключением элемента «11» из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2024, отменить решение Роспатента от 21.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711937 в отношении товаров 25 класса МКТУ «hoodies; swimwear; baseball caps and hats; T-shirts» с исключением элемента «11» из правовой охраны.