

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 15.08.2023, поданное ООО «Спейс», г. Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746986, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  ELEVEN » по заявке №2022746986, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16 и 17 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «elleven», зарегистрированным на имя ООО "Санхаус", г. Мытищи, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ (свидетельство № 801120 (1) с приоритетом от 18.06.2020);

- со знаком «ELEVEN PARIS» по международной регистрации № 1143481 (2) (приоритет от 11.05.2012), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «ONE BRAND», Франция, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- правовая охрана знака по международной регистрации (2) не была продлена на территории Российской Федерации, а информация об этом была опубликована в бюллетене ВОИС до даты принятия решения по заявке №2022746986. Данный знак (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и знак (1) не являются сходными до степени смешения. Противопоставленный знак (1) не содержит в своем составе словесный элемент «elleven», как на то указано в решении Роспатента. Товарный знак (1) представляет собой прямоугольник красного цвета, который разбит по вертикали двумя белыми линиями, разделяющими словесные элементы «e» и «even», при этом элемент «even» переводится с английского на русский язык как «даже». Следовательно, словесные элементы «e even» и «ELEVEN» отличаются фонетически и семантически, а также имеют графические отличия. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и знака (1) по всем признакам, а также о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и 17 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка знака по международной регистрации № 1143481 [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2022) поступления заявки №2022746986 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).



Заявленное обозначение « ELEVEN» является комбинированным и состоит из словесного «eleven», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенных в левой части обозначения графических элементов в виде четырехугольных геометрических фигур. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент «eleven» переводится с английского на русский язык как «одинадцать». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были



противопоставлены знаки «» (1), «ELEVEN PARIS» (2), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц. Знак (1) зарегистрирован, в том числе, для товаров 17 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ.

Согласно данным МБ ВОИС [1], правовая охрана знака (2) истекла на территории Российской Федерации 09.11.2022, в связи с чем у коллегии нет оснований для его противопоставления заявленному обозначению.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знака (1) показал наличие их сходства, обусловленное следующим.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ELEVEN».

Противопоставленный товарный знак, несмотря на оригинальное графическое исполнение, прочитывается как «elleven». Так, белые вертикальные линии, помещенные между буквами «e» воспринимаются не иначе как две латинские буквы «l», также представляющие собой на письме две вертикальные линии. Кроме того, указанное восприятие подтверждается описанием заявки, приведенным правообладателем данного знака: «заявлено комбинированное обозначение, представленное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, по центру которого, расположен словесный элемент "ELLEVEN" (транслитерация - "ЭЛЛЭВЭН", пер. с англ. яз "одиннадцать"), выполненный в оригинальной шрифтовой проработке на латинице. Вся композиция находится в неразрывной связи». Указанная в возражении вероятность прочтения знака (1) в качестве «e even» не исключается и возможности его восприятия в упомянутом выше значении.

Словесные элементы «ELEVEN» и «elleven» заявленного обозначения и знака (1) обладают высокой степенью фонетического сходства, обусловленного тождеством их букв «e», «l», «e», «v», «e», «n», расположенных в одинаковой последовательности.

Как отмечалось выше, оспариваемый знак переводится с английского на русский язык как «одиннадцать». Согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.academic.ru/elleven/xx/ru/>) противопоставленный знак «elleven» не имеет лексических значений. В связи с изложенным, провести сравнение заявленного обозначения и знака (1) по смысловому критерию сходства не представляется возможным. Вместе с тем, если принимать во внимание значение противопоставленного знака (1), заложенное его правообладателем («одиннадцать»), следует констатировать подобие понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения.

Заявленное обозначение и знак (1) имеют отдельные визуальные отличия, обусловленные их различным композиционным и цветовым решением, включением в их состав различных графических элементов. Вместе с тем, исполнение словесных

элементов сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита сближает знаки графически.

С учетом изложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака (1), установленное на основе фонетического сходства их словесных элементов «eleven», «elleven», способности данных обозначений вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии, а также несмотря на их отдельные графические отличия. Коллегия усматривает, что отдельные взятые отличия, приведенные заявителем, не исключают ассоциирования сравниваемых обозначений в целом при общезрительном и смысловом восприятии.

Товары 17 класса МКТУ «пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки» противопоставленного знака (1) идентичны или соотносятся как род-вид с заявленными товарами 17 класса МКТУ «пленка для ламинирования бумаги; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки клейкие полимерные для использования в коммерческом или промышленном производстве]». Сравнимые товары могут исходить из единого источника происхождения, производиться из одних и тех же материалов, иметь одинаковое назначение. Кроме того, в перечне противопоставленного знака содержатся и иные товары 17 класса МКТУ «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; пластмассы частично обработанные», которые относятся к пластмассам и изделиям из пластмасс. По мнению коллегии, сравниваемые товары 17 класса МКТУ могут производиться одним лицом (предприятием, производящим пластмассу и изделия из нее), с применением одинаковых технологий и материалов.

Однородность сравниваемых товаров 17 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении

которых зарегистрирован противопоставленный знак (1), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 17 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было установлено выше, правовая охрана знака (1) истекла на территории Российской Федерации, в связи с чем препятствия для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 16 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2023, отменить решение Роспатента от 27.04.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022746986.