


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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1625286 (далее – решение Роспатента), поданное Salamander GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака **SALAMANDER**  **FRIENDS** с конвенционным приоритетом от 04.05.2021 произведена 11.08.2021 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за № 1625286 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 24.06.2022 знаку по международной регистрации №1625286 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации только в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 25 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1625286 включает элемент, сходный до степени смешения со знаком **FRIENDS** по международной регистрации № 1112681 с

приоритетом от 02.03.2012, зарегистрированным на имя OÜ FRIENDS TEXTILE, Эстония, охраняемым на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 24.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2022, отметив, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1112681 предоставил свое письменное согласие в отношении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1625286 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1625286 на территории Российской Федерации в отношении всего испрашиваемого перечня товаров и услуг.

Оригинал письменного согласия OÜ FRIENDS TEXTILE, Эстония, оформленного надлежащим образом, представлен в материалы дела на заседании коллегии от 08.12.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.08.2021) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом

средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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 по международной регистрации № 1625286 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «SALAMANDER» и «FRIENDS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строки, а также изобразительные элементы в форме двух кругов, в центре которых размещены, соответственно, изображение ящерицы и математический знак «+». Правовая охрана указанного знака испрашивалась на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

В результате экспертизы знака заявителя установлено, что он включает в свой состав элемент «FRIENDS», который сходен до степени смешения со знаком «**FRIENDS**» по международной регистрации № 1112681, зарегистрированным на имя иного лица и охраняемым на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает установленное Роспатентом несоответствие знака заявителя требованиям статьи 1483 Кодекса, однако обращает внимание на обстоятельство, возникшее после принятия Роспатентом решения от 24.06.2022.

Так, заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1112681, в котором OÜ FRIENDS TEXTILE, Эстония, сообщает, что не возражает против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1625286 на имя заявителя в отношении всех указанных в регистрации товаров и услуг.

Коллегия отмечает, что преодоление имеющегося противопоставления в связи с получением письменного согласия правообладателя зависит от условий и требований, сформулированных в статье 1483 Кодекса и пункте 46 Правил.

В данном случае установлены следующие обстоятельства:

- элемент «FRIENDS» знака заявителя является второстепенным с точки зрения индивидуализирующей нагрузки и не тождественен противопоставленному товарному знаку «**FRIENDS**», имеющему графические особенности исполнения словесного элемента;

- представленный на заседании от 08.12.2022 документ соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 46 Правил к письменным согласиям правообладателей;

- заявителем является обувная компания, производящая также средства ухода за обувью, кожаные изделия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Salamander_GmbH), обладающая исключительными правами на охраняемые в России товарные знаки с доминирующим словесным элементом «SALAMANDER» (например, «**SALAMANDER**» , «**SALAMANDER**», « SALAMANDER»), в то время как OÜ FRIENDS TEXTILE, Эстония, осуществляет производство нижнего белья и чулочно-носочных изделий (<https://www.friendsbodywear.com/ru>);

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака договорились о способах использования знака заявителя, о чем сообщается в представленном согласии.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи предоставлением правовой охраны знаку заявителя, что позволяет снять имеющееся противопоставление в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2022, отменить решение Роспатента от 24.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1625286 в отношении всех товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.