

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2014. Данное возражение подано ЗАО «Стиль Фарма», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719447, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012719447 на регистрацию словесного обозначения «woshi-woshi» была подана на имя заявителя 13.06.2012 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719447 в отношении заявленных товаров 03 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Персона», Россия) знаком «MOSHI MOSHI» по свидетельству № 364757, приоритет 17.08.2007 [1].

В палату по патентным спорам 19.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного

товарного знака [1] не возражает против регистрации заявленного обозначения, о чем свидетельствует письмо-согласие (предоставленное в рамках утвержденного Судом по интеллектуальным правам 11.02.2014 мирового соглашения между ЗАО «Стиль Фарма» и ООО «Персона» по делу № СИП-194/2013).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1), содержащие, в том числе письмо-согласие.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.06.2012) заявки № 2012719447 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «woshi-woshi» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «MOSHI MOSHI», выполненные в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне раскрытой ладони. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что имеет место фонетическое сходство между словесными элементами «woshi-woshi» и «MOSHI MOSHI». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные слова имеют одно и то же количество букв/звуков, слогов, близкие составы гласных и согласных

звуков. При этом использован одинаковый фонетический и графический прием – повторение одного и того же слова дважды.

Слова «woshi», «moshi» не имеют лексических значений в основных языках, использующих латинские буквы, что не позволяет провести сравнение сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений у заявленного обозначения и второстепенность графического критерия сходства обуславливает превалирование фонетического критерия сходства словесных обозначений, по которому коллегией палаты по патентным спорам было установлено сходство.

Товары 03 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, одни условия реализации и круг потребителей.

Сходство обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного товарного знака [1] дал свое согласие (1) на использование и регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2012719447 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 19.03.2014.

Оценив обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012719447 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 19.03.2014, отменить решение Роспатента от 24.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719447.**