

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 02.06.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167736, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 16.10.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 26.03.2013 за №1167736 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ на имя GRUPPO COIN S.p.A., Via Terraglio, 17, I-30174 Venezia Mestre, Italie (VE) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1167736 представляет собой словесное обозначение «ШАКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 03.03.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167736.

В соответствии с предварительным решением Роспатента от 11.07.2014 знак по международной регистрации №1167736 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1167736 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «ЧАКА-ЧАКА» по свидетельству

№357853 с приоритетом от 15.05.2007, зарегистрированным на имя ООО «Научно-производственное объединение Здорового питания», Москва, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными товарам/услугам 03, 35 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1167736.

В возражении от 02.06.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «ШАКА» по международной регистрации №1167736 и товарный знак «ЧАКА-ЧАКА» по свидетельству №357853 не являются сходными, поскольку имеют существенные фонетические (шака – 5 букв/4 звука, чака-чака – 8 букв/8 звуков) и графические (выполнены буквами различных алфавитов и состоят из разного количества слов) различия;

- кроме того, заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию знака по международной регистрации №1167736 на территории Российской Федерации на имя заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1167736 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

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

С учетом даты 16.10.2012 конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1167736 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному

впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1167736 представляет собой словесное обозначение «SHAKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1167736 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 21, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167736 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №357853.

Товарный знак по свидетельству №357853 представляет собой словесное обозначение «ЧАКА-ЧАКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях знака по международной регистрации №1167736 и товарного знака по свидетельству №357853, совпадающих по роду/виду (косметика, парфюмерия, гигиенические средства, реклама, менеджмент, продвижение товаров и т.д.), назначению, кругу потребителей.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1167736 и товарного знака по свидетельству №357853 было установлено, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «ШАКА» и «ЧАКА-ЧАКА». Фонетическое сходство обусловлено тем, что слово «shaka» может прочитываться как «чака» или «шака», в связи с чем, усматривается тождество, либо совпадение большей части звуков, расположенных в словесных элементах «shaka»/«чака» в одинаковом порядке. Необходимо отметить, что двойное повторение одного и того же словесного элемента в противопоставленном товарном знаке «ЧАКА-ЧАКА» не оказывает существенного влияния на фонетическое сходство сопоставляемых знаков. При этом стандартное шрифтовое исполнение и отсутствие семантики у словесных элементов «ШАКА» и «ЧАКА-ЧАКА», усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, можно сделать вывод, что знак по международной регистрации №1167736 и товарный знак по свидетельству №357853 являются

сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1167736 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором ООО «Научно-производственное объединение Здорового питания» - правообладатель товарного знака по свидетельству №357853 выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку «SHAKA» по международной регистрации №1167736 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1167736.

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

**удовлетворить возражение от 02.06.2015, отменить решение Роспатента от 03.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167736 в отношении всех товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.**