

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

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 16.09.2014, поданное компанией Философи, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723749, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012723749 с приоритетом от 12.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «philosophy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 14.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «FILOSOFIE/ФИЛОСОФИ» (свидетельство №302074 с приоритетом от 15.10.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИР КРАСОТЫ», 105484, Москва, ул. 16-я Парковая, 27.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 16.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически, семантически и визуально не сходны, поскольку имеют разный звуковой состав, буквенный состав, являются значимыми словами различных языков (латинского/английского и русского);

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №302074 предоставил свое согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №302074 [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.03.2014 по заявке №2012723749 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.07.2012) приоритета заявки №2012723749 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «philosophy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №302074 представляет собой словесное обозначение «FILOSOFIE/ФИЛОСОФИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки [2]. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Так анализ сходства слов «philosophy/ FILOSOFIE/ФИЛОСОФИ» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (четыре), совпадением большинства звуков, близостью состава гласных и согласных букв.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Яндекс-словари <http://slovari.yandex.ru>) слово «philosophy» в переводе с английского на русский язык означает «философия», слово «filosofie» в переводе с немецкого языка на русский

также означает «философия». Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе семантически тождественный словесный элемент.

Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами черного цвета латинского алфавитов сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства словесных обозначений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, определяется их принадлежностью к одной родовой группе - товарам, относящимся к косметическим средствам и средствам по уходу за кожей, волосами и полостью рта, которые характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 14.03.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащие согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №302074 [2] (Общества с ограниченной ответственностью «МИР КРАСОТЫ», Москва) на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «philosophy» по заявке №2012723749 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012723749.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 16.09.2014, отменить решение Роспатента от 14.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723749.**