

## 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, поступившее 21.05.2015, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714239 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013714239 подано 25.04.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя АРВАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, БЦ «Акара Билдинг», ул. Де Кастро 24, Викхамс Кэй 1, Рoad-Таун, Тортола, Вирджинские острова (Британские), (далее - заявитель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака

JOVEES  
ДЖОВИС

заявлено словесное обозначение , в котором словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

Роспатентом 22.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714239 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «Jove» по международной регистрации №888245 с приоритетом от 27.07.2006, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя BARIŞ KOZMETİK PARFÜMERİ, SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi 4, Block No: 34, Küçükçekmece, İstanbul, TURKEY в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного перечня.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака основано на звуковом сходстве словесных элементов (слово «Jove» фонетически входит в словесные элементы «JOVEES ДЖОВИС»).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют существенные различия по всем трем критериям сходства и не являются сходными до степени смешения;

- словесные элементы «JOVEES ДЖОВИС» заявленного обозначения не являются лексемами какого-либо языка, в связи с чем рядовой потребитель товаров 3 класса МКТУ воспринимает их как фантазийное словосочетание;

- в то же время, слово «Jove» переводится с английского языка как «Юпитер» (миф. Юпитер (верховный бог в древнеримском пантеоне), планета. Юпитер (планета));

- таким образом, фантазийное обозначение «JOVEES ДЖОВИС» и товарный знак «Jove», имеющий конкретное значение, не сходны по смысловому критерию;

- сравниваемые обозначения имеют существенные различия в фонетике, на что экспертиза не обратила должного внимания;

- заявленное обозначение произносится как [джовиз джовис], а слово «Jove» звучит следующим образом: [дж'оув], со смягчением начальных согласных звуков и частичным редуцированием согласной на конце;

- звукосочетание «jov/джов» само по себе является достаточно распространенным, поэтому совпадение начальных фонем еще не свидетельствует напрямую о звуковом сходстве знаков в целом;

- так, например, в отношении однородной продукции 3 класса МКТУ в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания были включены следующие средства индивидуализации, зарегистрированные на различных правообладателей, и начинающиеся на тождественный слог: товарный знак «JOVAN» по свидетельству №189568 и товарный знак «JOVIALLE» по свидетельству №171733, которые, в свою очередь, сосуществуют с противопоставленным знаком «Jove»;

- общее зрительное впечатление от анализируемых обозначений ввиду яркости цветового решения товарного знака «Jove» настолько различно, что об их ассоциативном сходстве говорить не приходится;

- при этом изобразительный элемент в товарном знаке обладает значительной оригинальностью и занимает большую часть площади комбинированного обозначения (товарного знака), в связи с чем возникает ощущение его визуального доминирования по отношению к словесному элементу;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны по смысловому и визуальному критериям сравнения, имеют различия в звучании, что обуславливает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714239 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (25.04.2013) заявки №2013714239 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 обозначения 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 обозначения 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.

Заявленное обозначение **JOVEES  
ДЖОВИС**, включает два словесных элемента, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знак по международной регистрации №888245



представляет собой комбинированное обозначение , включающее круг ярко-розового цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «Jove»,

выполненный оригинальным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. Над буквой «J» словесного элемента размещен графический элемент в виде мазка краски ярко-розового цвета. Правовая охрана данной международной регистрации на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Что касается однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров 03 класса МКТУ для которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №888245, то коллегия отмечает, что они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (косметическим, парфюмерным, гигиеническим товарам), имеют общий круг потребителей и реализуются, преимущественно, посредством розничных сетей и через Интернет сеть, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения **JOVEES**  
**ДЖОВИС** и противопоставленного знака



на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы «JOVEES», «ДЖОВИС» заявленного обозначения представляют собой фантазийные слова, отсутствующее в словарно-справочных источниках.

В то же время словесный элемент «Jove» противопоставленного товарного является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как Юпитер (бог неба, дневного света, грозы, царь богов) или как Юпитер (планета) см., например, <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?CL=1&s=jove&l1=1>.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Слово «Jove» в соответствии с правилами чтения английского языка звучит как [жд'оув]. Таким образом, начальная часть словесных элементов заявленного обозначения близка по фонетике со словом «Jove». Однако в словесных элементах

JOVEES  
ДЖОВИС

присутствует четко произносимый слог «-ES»/ «-ИС», наличие которого обеспечивает фонетическое различие сравниваемым словесным элементам.

Также сравниваемые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление, поскольку в заявленном обозначении словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, при этом один из элементов выполнен буквами русского алфавита, тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и размещен на фоне шара ярко-розового цвета.

Таким образом, различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися звуковыми и семантическими отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования сопоставляемых обозначений в целом и, следовательно, об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями.

Как известно несходные знаки не смешиваются потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2013714239 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2015, отменить решение Роспатента от 22.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714239.**