

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2019, поданное ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704884, при этом установила следующее.

Jovi

Словесное обозначение « **Jovi** » по заявке № 2018704884 подано 09.02.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 22.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704884 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- знаком «JOVIA» по международной регистрации №1393444, зарегистрированным Международным бюро ВОИС 07.07.2017, с конвенционным

приоритетом от 10.02.2017, на имя Koninklijke Philips N.V., Нидерланды, для однородных товаров 09 класса (далее [1]);

- с знаком «Jovy» по международной регистрации № 1124399, зарегистрированным Международным бюро ВОИС 03.05.2012 (далее [2]), на имя Wärtsilä JOVYATLAS EUROATLAS GmbH, Германия, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ведет работу по досрочному прекращению регистрации противопоставленных товарных знаков и получения писем-согласий от правообладателей этих товарных знаков и просит учесть изложенные обстоятельства при рассмотрении возражения;

- следует учитывать также отсутствие фонетического, визуального и семантического сходства между сравниваемыми словесными обозначениями.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 22.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018704884 в отношении всех указанных в ней товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.02.2018) поступления заявки №2018704884 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

«**Jovi**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [1] «JOVIA» по международной регистрации №1393444 с конвенционным приоритетом от 10.02.2017, является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«Software for use in the field of healthcare; cloud-based digital healthcare computer software platform, all aforesaid products for facilitating the capturing, combining and connecting of personal health data (both professional healthcare-delivered data and self-generated health data); software for medical purposes, namely, for controlling apparatus for treating breathing disorders, and for controlling and managing patient medical information; computer application software for diabetes management; downloadable mobile application for setting, tracking and monitoring health, fitness, wellness, and weight loss goals of users; software and software applications for mobile phones, smartphones, tablets and other mobile portable devices and handheld computers, electronic books and audio books; structured education program for type 2 diabetes that addresses nutrition, movement and behaviour change that is printed or electronically provided; downloadable mobile application to facilitate support and sharing of information in the fields of health, wellness; computer software for*

use with blood glucose measuring meters; computer software incorporating medical algorithms for controlling positive airway pressure apparatus for the treatment of respiratory disorders; software for providing healthcare services, namely, software for monitoring and tracking information for diabetes management purposes; watches and bracelets incorporating functions for monitoring and reporting health conditions such as heart rate, blood pressure, glucose, activity data; watches and bracelets that communicate data to personal digital assistants, smart phones, and personal computers through Internet websites and other computer and electronic communication networks. (Программное обеспечение для использования в области здравоохранения; облачная цифровая медицинская компьютерная программная платформа, все вышеупомянутые продукты для облегчения сбора, объединения и соединения личных медицинских данных (как профессиональных медицинских данных, так и собственных данных о состоянии здоровья); программное обеспечение для медицинских целей, а именно для управления аппаратурой для лечения нарушений дыхания, а также для контроля и управления медицинской информацией пациента; компьютерное прикладное программное обеспечение для лечения диабета; загружаемое мобильное приложение для установки, отслеживания и мониторинга здоровья, фитнеса, здоровья и снижения веса пользователей; программы и программное обеспечение для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других мобильных портативных устройств и карманных компьютеров, электронных книг и аудиокниг; структурированная образовательная программа по диабету 2 типа, в которой рассматриваются вопросы питания, движения и изменения поведения, напечатанные или предоставленные в электронном виде; загружаемое мобильное приложение для облегчения поддержки и обмена информацией в области здравоохранения, велнеса; компьютерное программное обеспечение для использования с измерителями уровня глюкозы в крови; компьютерное программное обеспечение, включающее медицинские алгоритмы для контроля положительного давления в дыхательных путях для лечения респираторных заболеваний; программное обеспечение для оказания медицинских услуг, а именно программное обеспечение для мониторинга и отслеживания информации в целях лечения

диабета; часы и браслеты, включающие функции для мониторинга и отчетности о состоянии здоровья, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление, уровень глюкозы, данные об активности; часы и браслеты, которые передают данные персональным цифровым помощникам, смартфонам и персональным компьютерам через интернет-сайты и другие компьютерные и электронные сети связи)».

Противопоставленный знак [2] «Jovy» по международной регистрации № 1124399 зарегистрирован Международным бюро ВОИС 03.05.2012, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; data processing equipment and computers. (Научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнальные, контрольные (наблюдательные), спасательные и обучающие приборы и инструменты; аппаратура и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии; оборудование для обработки данных и компьютеры)».*

Обстоятельства, изложенные в возражении, которые могли бы послужить основанием для преодоления мотива отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в виде получения писем-согласий от правообладателей противопоставленных регистраций или досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных регистраций не подтверждены заявителем на дату заседания коллегии – 18.11.2019. Противопоставляемые знаки по международным регистрациям являются действующими.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «JOVI» и противопоставленных знаков [1-2] по международным регистрациям показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения «JOVI» и «Jovy» фонетически тождественны друг другу в силу одинакового звучания как «Джови», так как согласно правилам чтения английского языка, гласная «Y», расположенная в конце слова в безударном слоге произносится как краткий звук [ɪ]. Кроме того фонетическое сходство обусловлено наличием 3 одинаковых букв из 4-х, расположенных в одинаковой последовательности.

Сравниваемые словесные обозначения «JOVI» и «Jovia» являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют совпадающую морфему «JOVI». Отличие заключается в наличии дополнительной буквы «A» в противопоставленном обозначении, которая не придает качественно иного фонетического воспроизведения.

Сравниваемые словесные обозначения отсутствуют в словарных источниках, являются фантазийными и поэтому, семантический критерий сходства не подлежит применению.

В отношении графического сходства следует отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-2] словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с одинаковой (близкой) длиной слова, следовательно, является сходным по общему зрительному восприятию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям [1-2] следует признать сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал следующее:

Товары 09 класса МКТУ *«устройства для обработки информации; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; компьютеры планшетные; терминалы интерактивные сенсорные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; смарт-очки (обработка*

информации); смарт-часы (обработка информации); USB-устройства для считывания карт; компьютеры, носимые на себе; фотопринтеры; сканеры дактилоскопические; устройства для распознавания лиц; шлемы виртуальной реальности; головные телефоны для мобильных телефонов, смартфоны; телефоны мобильные; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; электронные устройства, используемые для установления местонахождения потерянных вещей с применением глобальной системы позиционирования или сетей сотовой связи; смартфоны носимые; приборы и инструменты навигационные; оборудование глобальной системы позиционирования [GPS]», перечисленные в перечне заявки № 2018704884, являются видовыми относительно родовой группы товаров «оборудование для обработки данных и компьютеры», перечисленные в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], а товары «мониторы с жидкокристаллическим дисплеем; экраны для мобильных телефонов; дисплеи носимых мониторов, видеодисплейные мониторы носимые» оспариваемого товарного знака являются частями товаров «оборудование для обработки данных и компьютеры» противопоставленного товарного знака [2].

Товары 09 класса МКТУ «моноподы [штативы ручные]; моноподы для мобильных телефонов; объективы для селфи; батареи электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные портативные мобильные (перезаряжаемые батареи); устройства зарядные беспроводные; ручки сенсорные; клавиатуры для мобильных телефонов; устройства беспроводные для мобильных телефонов; флэш-накопители USB», перечисленные в перечне заявки № 2018704884, представляют собой вспомогательные устройства товарам 09 класса МКТУ «оборудование для обработки данных и компьютеры» противопоставленного товарного знака [2], то есть являются корреспондирующими друг другу.

Товары 09 класса МКТУ «наушники; наушники с Bluetooth, головные телефоны с Bluetooth; наушники для мобильных телефонов; наушники, гарнитура головная беспроводные для смартфонов; микрофоны для телекоммуникационной аппаратуры; видеокамеры», перечисленные в перечне заявки № 2018704884, представляют собой «оборудование для записи и воспроизведения звука», а товары

«корпуса громкоговорителей; колонки с Bluetooth, громкоговорители с Bluetooth» представляют собой *«прочее оборудование для записи и воспроизведения информации»*, то есть перечисленные товары являются видовыми относительно товаров 09 класса МКТУ *«оборудование для обработки данных»* противопоставленного знака [2].

Товары 09 класса МКТУ *«шнурки для мобильных телефонов; футляры для сотовых телефонов; чехлы для сотовых телефонов; пленка защитная для экранов мобильных телефонов; подставки для мобильных телефонов; подставки для телефонов для автомобилей»*, перечисленные в перечне заявки № 2018704884, представляют собой аксессуары для товаров *«оборудование для обработки данных»* противопоставленного товарного знака [2], то есть являются сопутствующими.

Товары 09 класса МКТУ *«браслеты электронные [измерительная аппаратура]; весы с анализатором массы тела; весы для ванной комнаты»*, перечисленные в перечне заявки № 2018704884, являются видовыми относительно товаров *«взвешивающие и измерительные приборы и инструменты»* противопоставленного товарного знака [2].

Товары 09 класса МКТУ *«USB-кабели; USB-кабели для сотовых телефонов; штепсели-переходники; адаптеры питания»*, перечисленные в перечне заявки № 2018704884, являются видовыми относительно товаров *«аппаратура и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии»* противопоставленного товарного знака [2].

Товары 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; платформы программные, записанные или загружаемые; обеспечение программное компьютерное для экранной заставки, записанное или загружаемое; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; приложения для программного обеспечения для телефона, загружаемые; обеспечение программное игровое для виртуальной реальности; обеспечение программное для распознавания жестов»*, перечисленные в перечне заявки № 2018704884, однородны товарам *«программное обеспечение для использования в области здравоохранения; облачная цифровая медицинская*

компьютерная программная платформа, все вышеупомянутые продукты для облегчения сбора, объединения и соединения личных медицинских данных (как профессиональных медицинских данных, так и собственных данных о состоянии здоровья); программное обеспечение для медицинских целей, а именно для управления аппаратурой для лечения нарушений дыхания, а также для контроля и управления медицинской информацией пациента; компьютерное прикладное программное обеспечение для лечения диабета; загружаемое мобильное приложение для установки, отслеживания и мониторинга здоровья, фитнеса, здоровья и снижения веса пользователей; программы и программное обеспечение для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других мобильных портативных устройств и карманных компьютеров, электронных книг и аудиокниг; структурированная образовательная программа по диабету 2 типа, в которой рассматриваются вопросы питания, движения и изменения поведения, напечатанные или предоставленные в электронном виде; загружаемое мобильное приложение для облегчения поддержки и обмена информацией в области здравоохранения, велнеса; компьютерное программное обеспечение для использования с измерителями уровня глюкозы в крови; компьютерное программное обеспечение, включающее медицинские алгоритмы для контроля положительного давления в дыхательных путях для лечения респираторных заболеваний; программное обеспечение для оказания медицинских услуг, а именно программное обеспечение для мониторинга и отслеживания информации в целях лечения диабета» противопоставленного товарного знака [1], так как соотносятся друг с другом как видовые относительно родовой группы товаров «продукты программные».

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям [1-2] в отношении однородных товаров, и, соответственно, решение Роспатента от 22.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018704884 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении ходатайства о переносе сроков рассмотрения возражения, поступившего 14.11.2019, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. Вместе с тем, данная норма не носит императивного характера.

Коллегия не нашла оснований для переноса даты рассмотрения возражения по следующим причинам:

- в подтверждение намерения получить письмо-согласие от правообладателя товарных знаков [1-2], заявитель представил распечатки переписки с представителями обоих правообладателей, из которых, однако, не следует факта договоренности относительно предоставления согласия;

- определить вероятность достижения договорённостей, а также определить дату подписания письма-согласия сторонами, не представляется возможным.

Учитывая изложенные данные, коллегия не усматривает оснований для отложения сроков рассмотрения возражения, приходит к выводу, что перенос даты рассмотрения приведет к затягиванию административного делопроизводства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2019.