

Палата по патентным спорам в соответствии с 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), рассмотрела возражение от 15.07.2005, поданное фирмой Хови С.А., Испания (далее – лицо, подавшее возражение) против регистрации товарного знака по свидетельству №279705, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004720065/50 с приоритетом от 06.09.2004 зарегистрирован 06.12.2004 (свидетельство №279705) на имя Закрытого акционерного общества «ДЕКАРТ», Московская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 06, 08, 16, 17, 20, 27 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «jobi», выполненного строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенного под изобразительным элементом в виде неправильного четырехугольника с четырьмя «мазками» краски по периметру.

Товарный знак зарегистрирован в белом, черном, зеленом, желтом, красном, синем цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.07.2005 выражено мнение о том, что регистрация №279705 товарного знака «jobi» в отношении товаров 16 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана международной регистрациям №459151 комбинированного знака со словесным элементом «JOVI» с приоритетом от 17.03.1981 в отношении товаров 16 класса МКТУ;
- оспариваемый товарный знак «jobi» по свидетельству №279705 является сходным до степени смешения со знаком «JOVI» по международной регистрации №459151, имеющей более ранний приоритет и произведенной на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;
- сходство сопоставляемых товарных знаков обусловлено фонетическим сходством и отсутствием смысловых значений их доминирующих словесных элементов «jobi» и «JOVI»;
- товары 16 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №459151 (шариковые ручки, различного рода карандаши, ручки для перьев, сменные грифели, канцелярские и письменные принадлежности), так как их можно отнести к одной и той же родовой или видовой группе;
- товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован во многих странах и хорошо известен в Российской Федерации, в связи с чем использование оспариваемой регистрации в отношении канцелярских и иных однородных товаров может нанести ущерб имиджу товарного знака «JOVI».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №279705 недействительной частично в отношении товаров 16 класса, приведенных в перечне.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1). Сведения из Интернет о компании «JOVI» и ее продукции;
- 2). Каталог продукции;
- 3). Счета фактуры;
- 4). Сведения о регистрации товарного знака «JOVI» в разных странах.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 11.04.2006 отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- ЗАО «ДЕКАРТ» является агентом немецкой компании Йоби Фарбверке ГмбХ (JOBI Farbwerke GmbH), зарегистрировавшим товарный знак в России и других странах с разрешения и на основании договора с производителем продукции;
- с учетом изложенного, словесный элемент оспариваемого товарного знака прочитывается как «йоби», что вызывает фонетическое различие сравниваемых знаков;
- словесные элементы сравниваемых знаков выполнены различными шрифтами, имеют разную цветовую гамму, а изобразительные элементы, занимающие их значительную часть, не имеют совпадающих признаков;
- слово «JOVI» в переводе с латинского языка означает «Юпитер», в то время как обозначение «jobi» является фантазийным;
- товары 16 класса противопоставленного знака представляют собой узкий перечень товаров, продаваемых в магазинах канцелярских товаров, а товары 16 класса МКТУ оспариваемого

знака сопутствуют основной продукции правообладателя – лакокрасочным товарам, что исключает возможность их смешения потребителем.

К отзыву приложены следующие документы:

5). Сведения о компании JOBI Farbwerke GmbH и ЗАО «ДЕКАРТ» и принадлежащих им товарных знаках;

6). Латинские афоризмы.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (06.09.2004) поступления заявки №2004720065/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №279705 является комбинированным и состоит из словесного элемента «jobi», выполненного строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенного под изобразительным элементом в виде неправильного четырехугольника с четырьмя «мазками» краски по периметру.

Товарный знак зарегистрирован в белом, черном, зеленом, желтом, красном, синем цветовом сочетании.

Анализ элементов знака показал, что входящие в его состав словесный и изобразительный элементы являются равнозначными в силу их оригинальности и пространственного расположения.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, об однозначном доминировании в оспариваемом знаке словесного элемента неубедителен.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №459151 состоит из словесного элемента «JOVI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита объемным шрифтом на фоне рамки с закругленными краями с расположенной в верхнем левом углу подковой в черно-белом исполнении.

Наиболее значимым элементом знака является словесный элемент «JOVI», выполненный крупными буквами и имеющий смысловое значение («JOVI» - Юпитер [см. И.Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, М., «Русский язык», 1986] [7]), благодаря чему запоминается потребителем.

Сравнительный анализ словесных элементов «jobi» и «JOVI» показал, что они являются короткими словами (4 буквы), что усиливает влияние каждой буквы при установлении их сходства.

Также, согласно представленным сторонами источникам информации [1, 2 - 5], при фонетическом анализе данных элементов следует учитывать их прочтение по правилам языков стран - изготовителей товаров («йоби» и «хови»).

Указанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии сходства сравниваемых словесных элементов по фонетическому признаку.

Графически сравниваемые знаки также не являются сходными в силу использования разных шрифтов и характера букв при написании словесных элементов и наличия в знаках сильных изобразительных элементов, определяющих различное зрительное впечатление, производимое знаками.

Дополнительное визуальное отличие достигается за счет исполнения оспариваемого товарного знака в красочном цветовом сочетании.

Отсутствие смыслового значения слова «jobi» и наличие определенной семантики слова «JOVI» (*лат.* Юпитер [7]) не позволяет оценить сопоставляемые словесные элементы по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №279705 и противопоставленная международная регистрация №459151 являются сходными, отсутствуют.

Ввиду отсутствия сходства между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №279705 и противопоставленной международной регистрацией №459151, проведение анализа однородности товаров 16 класса МКТУ не является необходимым.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации товарного знака №279705 в отношении товаров 16 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона ошибочно

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №279705.

