

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

05 червня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 18.01.2013 № 183 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Кулик О.С., розглянула заперечення Дочірнього підприємства з 100 % іноземною інвестицією «Бурда-Україна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «burda WOMAN» за заявкою № т 2011 16876.

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 13.03.2013, 23.04.2013, 05.06.2013.

Представник апелянта – Задорожна Ірина Миколаївна.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Бодня Наталія Петрівна.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 11.01.2013 № 5 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 16876 (вх. № 1066 від 14.01.2013);
- копії матеріалів заявки № т 2011 16876;
- додатки до заперечення та додаткові матеріали від 13.03.2013 (вх. № 5568) та від 23.04.2013 (вх. № 8262).

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «burda WOMAN» за заявкою № т 2011 16876 на тій підставі, що «...для всіх товарів 16 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «burda» (міжнародна реєстрація № 436155 від 13.02.1978 р.), зі словесним знаком «burda moden» (міжнародна реєстрація № 512872 від 12.05.1987 р., пріоритет від DT, 04.03.1987 р.), зі словесним знаком «BURDA» (міжнародна реєстрація № 610382 від 04.11.1993 р., пріоритет від DE, від

26.08.1993 р.), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft, (DE); зі словесним знаком «БУРДА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Хуберт Бурда Медіа Холдінг КГ; (DE) (свідоцтво № 11684 від 30.04.1999 р., заявка № 94072008 від 01.07.1994 р.), з комбінованим знаком «Burda+зображення» (міжнародна реєстрація № 529458 від 26.10.1988 р., пріоритет DT, 20.08.1988 р.), з комбінованим знаком «Burda+зображення» (міжнародна реєстрація № 529459 від 26.10.1988 р., пріоритет DT, 20.08.1988 р.), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я BURDA GMBH, (DE); зі словесним знаком «Woman» (свідоцтво № 76827 від 25.05.2007, заявка № m 2005 13607 від 11.11.2005 р.), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Денн Марк», (UA), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3)».

2. Апелянт – Дочірнє підприємство зі 100% іноземною інвестицією «Бурда-Україна» (далі – ДП «Бурда-Україна») заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «burda WOMAN» за заявкою № m 2011 16876 відносно заявлених товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «burda WOMAN» за заявкою № m 2011 16876 відрізняється від протиставлених знаків графічним оформленням, шрифтом, розміром написання словесної частини та кольором, тому за критеріями схожості заявлене комбіноване позначення не є схожим до ступеню сплутування з раніше зареєстрованими знаками.

Крім того апелянт вказує на те, що на ім'я ДП «Бурда-Україна» вже зареєстровано знак «burda woman» за свідоцтвом № 68806 відносно товарів 16 (крім «друкованої продукції») та послуг 35 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що ДП «Бурда-Україна» – видавнича організація, її основним видом діяльності є видання журналів і періодичних видань, тому компанія зацікавлена саме у реєстрації знака «burda WOMAN» відносно товару 16 класу МКТП «друкована продукція».

Апелянт повідомляє, що ДП «Бурда-Україна» засновано на власності фірми Бурда-Ферлаг Остойропа ГмбХ, яка є її єдиним засновником та зазначає, що ДП «Бурда-Україна» та фірми Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft (DE), Хуберт Бурда Медіа Холдінг КГ (DE) та BURDA GMBH (DE) є пов'язаними між собою особами.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 14.11.2012 та зареєструвати позначення «burda WOMAN» за заявкою № m 2011 16876 відносно заявленого товару 16 класу МКТП «друкована продукція».

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «burda WOMAN» представляє собою оригінальну композицію двох словесних елементів «burda» і «WOMAN». Слово «burda» виконане маленькими літерами червоного кольору в оригінальному шрифті латиниці. Слово «WOMAN» виконане великими літерами жовтого кольору в оригінальному шрифті латиниці. Літери слова «burda» є меншими за розміром ніж літери слова «WOMAN» і розміщуються між літерами та елементами літер слова «WOMAN» у їхній верхній частині (рис.1). Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16 класу МКТП — «друкована продукція».



Рис.1 Заявлене позначення «burda WOMAN»

Протиставлений знак «burda» за міжнародною реєстрацією № 436155 від 13.02.1978 р. – словесний знак, виконаний маленькими літерами чорного кольору в оригінальному шрифті латиниці (рис.2). Знак зареєстровано відносно товарів 16 класу МКТП.

burda

Рис. 2. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 436155

Протиставлений знак «burda moden» за міжнародною реєстрацією № 512872 від 12.05.1987 р. – словесний знак, що складається з двох слів, виконаних оригінальним шрифтом, маленькими літерами латинського алфавіту чорного кольору, які розміщено у два рядки (рис.3). Знак зареєстровано для товарів 16, 25 та послуг 41 класів МКТП.

burda
moden

Рис 3. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 512872

Протиставлений знак «BURDA» за міжнародною реєстрацією № 610382 від 04.11.1993 р. – словесний знак, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею (рис.4). Знак зареєстровано відносно товарів 03, 05, 16, 18, 25, та послуг 41 класів МКТП.

BURDA

Рис.4. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 610382

Протиставлений знак «БУРДА» за свідоцтвом № 11684 від 30.04.1999 р. – словесний знак, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами чорного кольору, кирилицею (рис.5). Знак зареєстровано відносно товарів 16 класу МКТП.

БУРДА

Рис.5 Протиставлений знак за свідоцтвом № 11684

Протиставлений комбінований знак «Burda + зображення» за міжнародною реєстрацією № 529458 від 26.10.1988 р. представляє собою комбінацію двох словесних елементів – «Burda» та «Verlagshaus Hubert Burda» і графічного елемента у вигляді шестикутника, який розміщено праворуч словесних елементів, написаних у два рядки, літерами латиниці білого кольору на тлі прямокутника темно-сірого кольору (рис.6). Знак зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35 і 41 класів МКТП.



Рис. 6 Протиставлений знак «Burda + зображення» за міжнародною реєстрацією № 529458

Протиставлений комбінований знак «Burda+зображення» за міжнародною реєстрацією № 529459 від 26.10.1988 р. представляє собою комбінацію словесного та графічного елементів. Словесний елемент знака – слово «Burda» виконаний друкованими літерами латиниці білого кольору. Праворуч від словесного елемента розміщено графічний елемент у вигляді шестикутника. Словесний і графічний елементи розміщені на тлі прямокутника темно-сірого кольору (рис.7). Знак зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35 і 41 класів МКТП.



Рис.7 Протиставлений знак «Burda+зображення» за міжнародною реєстрацією № 529459

Протиставлений знак «WOMAN» за свідоцтвом № 76827 від 25.05.2007 р. представляє собою – словесний знак, виконаний друкованими заголовними літерами латинського алфавіту у стандартному шрифті. Перша та остання літери відповідно «W» та «N» є більшого розміру ніж літери «O» «M» «A» . (рис.8). Знак зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35 і 41 класів МКТП.

WOMAN

Рис.8. Протиставлений знак «WOMAN» за свідоцтвом № 76827

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Порівняння заявленого словесного позначення «burda WOMAN» та протиставлених йому словесних і комбінованих знаків вказує на фонетичну схожість спільного словесного елемента «burda» у знаках за міжнародними реєстраціями №№ 436155, 512872, 610382, 529458, 529459 та за свідоцтвом № 11684, та словесного елемента «WOMAN» в позначенні за свідоцтвом № 76827.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічне виконання заявленого позначення та протиставлених знаків має певні відмінності, до яких можна віднести розмір літер, вид шрифту, взаємне розташування літер та кольорове оформлення, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Визначення слова «burda» не міститься у Новому англо-українському словнику (далі – словник)¹. Проте, згідно з результатами пошуку відомостей, наявних у всесвітній мережі Інтернет: «Энне Бурда – основательница крупнейшего в мире издательства Hubert Burda Media, специализирующегося на модных журналах».²

«Секрет популярности журнала Burda в том, что благодаря именно ему каждая женщина может осуществить свою мечту одеваться модно и красиво. Журнал Burda – это европейская мода высокого класса.»³

Згідно з словником «woman» – жінка.

Отже, семантично заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями №№ 436155, 512872, 610382, 529458, 529459 та за свідоцтвом № 11684, оскільки всі вони вказують на зв'язок з популярним виданням для жінок – журналом «burda».

Щодо семантичної схожості заявленого позначення із знаком за свідоцтвом № 76827, то не зважаючи на спільний словесний елемент «woman», що може вказувати на призначення товару, маркованого цим позначенням, пов'язаного з жіноцтвом, наявність у заявленого позначення словесного елемента «burda» надає йому додаткового семантичного значення та відносить це позначення до тематики жіночого видання у сфері пошиття модного одягу та рукоділля.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 436155, 512872, 610382, 529458, 529459 та за свідоцтвом № 11684 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну схожість та схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять. Незважаючи на характерне графічне виконання заявленого позначення воно схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Поряд з цим, стосовно схожості заявленого позначення з протиставленим знаком «WOMAN» за свідоцтвом № 76827 колегія Апеляційної палати зазначає, наступне. Словесний елемент «burda» у складі заявленого позначення, сам по собі має високу вирізняльну здатність завдяки своїй відомості. Через це заявлене позначення також має високу розрізняльну здатність, зокрема щодо товару «друкована продукція», тому колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком за свідоцтвом № 76827 настільки що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність

1 Новий англо-український словник — К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с

2 Електронний ресурс http://www.livestory.com.ua/people/ye/aenne_burda

3 Електронний ресурс <http://burda.ua/Magazine/BurdaStyle.aspx>

виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

Заявлене позначення «burda WOMAN» заявлено відносно товару 16 класу МКТП – «друкована продукція».

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є однорідними.

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та під час засідання колегії Апеляційної палати апелянт наголошував на тому, що ДП «Бурда-Україна» - видавниче підприємство і його основним видом діяльності є видання журналів і періодичних видань, яке вже тривалий час, з 1997 року, використовує такі позначення як «Бурда», «Burda», «Woman» та «Вумен» у своїй видавничій діяльності.

Відповідно до ліцензійного договору, укладеного між видавництвом «Бурда Ферлаг Остойропа ГмбХ» та ДП «Бурда-Україна», останнє має виключне право на видання журналу «Бурда» українською та російською мовами, а також на його розповсюдження на території України з грудня 2000 року. Крім цього апелянт є засновником журналів «Woman» (мовою оригіналу), «Вумен» (українською мовою), який зареєстровано як друкований засіб масової інформації 04.11.1997 (свідоцтво № КВ 2936) та «Бурда», «Burda» (мовою оригіналу), «Бурда» (українською мовою), який також зареєстровано як друкований засіб масової інформації 17.06.1997 (свідоцтво № КВ 2627). Тематичною спрямованістю вказаних журналів є публікації з питань моди, рукоділля, шиття одягу, інтер'єру помешкання, кулінарії, а також косметики, здоров'я та проблем сім'ї.

Апелянт стверджував, що ДП «Бурда-Україна» є пов'язаною особою з власниками протиставлених знаків – Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft (DE), Хуберт Бурда Медіа Холдінг КГ (DE) та BURDA GMBH (DE), які не заперечують проти реєстрації позначення «burda WOMAN» за заявкою № m 2011 16876 відносно товару 16 класу МКТП – «друкована продукція» на ім'я ДП «Бурда-Україна».

У зв'язку із зазначеними вище відомостями колегією Апеляційної палати взяті до уваги документи надані апелянтом, а саме:

копію Статуту ДП «Бурда-Україна», яке засновано на власності Товариства «Бурда-Ферлаг Остойропа ГмбХ»;

копію установчого договору Товариства «Бурда-Ферлаг Остойропа ГмбХ»;

копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 2627 від 17.06.1997 (журнал «БУРДА»);

копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 2936 від 04.11.1997 (журнал «Вумен»);

копію ліцензійного договору від 29 грудня 2000 року № 04/LZ з додатками, між видавництвом «Бурда Ферлаг Остойропа Гмбх» та ДП «Бурда-Україна» ;

довідку від компанії Хуберт Бурда Медіа, яка містить інформацію, що товариство Хуберт Бурда Медіа Холдінг ГМБХ ЕНД КО. КГ є одноособовим учасником товариства «Бурда-Ферлаг Остойропа ГмбХ»;

заяву Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft, власника протиставлених знаків за свідоцтвом № 11684, за міжнародними реєстраціями № 436155, 512872, 610382, про те, що він не заперечує проти реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2011 16876 відносно товару 16 класу МКТП – «друкована продукція» на ім'я ДП «Бурда-Україна»;

заяву Burda GmbH, власника протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 529458 та 529459, про те, що він не заперечує проти реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2011 16876 відносно товару 16 класу МКТП – «друкована продукція» на ім'я ДП «Бурда-Україна».

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявленому позначенню «burda WOMAN» за заявкою № т 2011 16876 може бути надана правова охорона для товарів 16 класу МКТП: «друкована продукція».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення ДП «Бурда-Україна» задовольнити.
2. Рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «burda WOMAN» за заявкою № т 2011 16876 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «burda WOMAN» за заявкою № т 2011 16876 для товарів 16 класу МКТП: «друкована продукція».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

О.В. Жмурко

Члени колегії

О.С. Кулик

Ю.В. Ткаченко