

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 30.06.2015 № 55 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Сенчука В.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Рон Ландо (US) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «CLIC» за заявкою № т 2014 01683.

Представник апелянта – Дроб'язко Р.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 9266 від 26.06.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака «CLIC» за заявкою № т 2014 01683;
- копії матеріалів заявки № т 2014 01683;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 19173 від 24.12.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 24.04.2015 про відмову в реєстрації знака «CLIC» за заявкою № т 2014 01683 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «CLIC» та «ОПТИМ CLIC», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (UA) (заявка № 2004 033131 від 26.03.2004, свідоцтво № 59058 від 15.02.2006 та заявка № т 2006 04540 від 29.03.2006, свідоцтво № 82548 від 25.09.2007), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Рон Ландо (US) не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «CLIC» за заявкою № т 2014 01683.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за ознаками схожості і дійшов висновку, що вони створюють відмінні візуальні та звукові образи. Апелянт також вважає, що

порівнювані знаки мають різне семантичне навантаження, оскільки слово «clis» може означати як «застібка», так і «дотик, клік», що дозволяє стверджувати про низьку ймовірність можливості змішування знаків.

Апелянт також порівняв товари заявленого позначення та протиставлених знаків і зробив висновок, що ці товари не є спорідненими, враховуючи використання та сферу застосування знаків.

Апелянт Рон Ландо виробляє окуляри з магнітною застібкою й зручним ремінцем, оправы та аксесуари до окулярів. Продукція, маркована позначенням «CLIC», продається у всьому світі, в тому числі і в Україні, та має бездоганну репутацію серед споживачів завдяки високій якості та новітнім розробкам. Апелянт просуває і розповсюджує продукцію, марковану знаком «CLIC» виключно через свої канали збуту, приділяє велику увагу її рекламуванню. На думку апелянта, заявлене позначення має високій ступінь пізнаваності серед споживачів завдяки активній компанії щодо популяризації продукції, через що позначення набуло розрізняльної здатності відносно апелянта.

Власник протиставлених знаків - Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» - універсальний банк, який надає весь спектр банківських послуг та використовує знак «ОПТИМ CLIC», як назву електронної банківської системи. В той же час, інформація щодо використання протиставленого знака «CLIC» в мережі Інтернет відсутня.

На підставі зазначеного, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від 24.04.2015 та зареєструвати позначення «CLIC» щодо заявлених товарів 09 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «CLIC» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки,

що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «CLIC» виконане стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «CLIC» за свідоцтвом № 59058 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «OPTIM CLIC» за свідоцтвом № 82548 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз свідчить, що заявлене позначення «CLIC» тотожне з протиставленим знаком «CLIC» за свідоцтвом № 59058, оскільки збігається з ним у всіх елементах.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставленого знака «OPTIM CLIC» за свідоцтвом № 82548 обумовлюється входженням одного знака в інший.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі шрифтом, характером літер (заголовні) та алфавітом (латиниця).

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

Слово «clіc» перекладається з іспанської мови, як «кляцання», а з англійської – як «зробіть клік». Слово «ortim» не має смислового значення, проте є скороченням від слова «optimum», що перекладається з англійської мови, як – оптимальний (<https://translate.google.com.ua>).

Слово «clіc» транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюється як [клік].

З доступних інформаційних джерел, розміщених в мережі Інтернет, «клік» це натискання на будь-яку клавішу комп'ютерного маніпулятора типу «миша». У контексті пошукової оптимізації «клік» означає перехід користувача на головну сторінку будь-якого сайту, або на одну з внутрішніх» (<http://igroup.com.ua/seo-articles/klik/>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за семантикою.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 82548, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення «CLIC» подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП: «оптичне скло; окуляри від сонця; захисні окуляри для спорту; оправы до окулярів; оправы до пенсне; контактні лінзи; окуляри; пенсне; скельця до окулярів; футляри на контактні лінзи; футляри на окуляри; футляри на пенсне; ланцюжки до пенсне; шнурки до пенсне».

Протиставлений знак «CLIC» за свідоцтвом № 59058 зареєстрований відносно товарів 09 та послуг 36, 42 класів МКТП, зокрема, товарів 09 класу: «наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикавання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби оброблення інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 09 класу».

Протиставлений знак «ОПТИМ CLIC» за свідоцтвом № 82548 зареєстрований відносно товарів 9 та послуг 36, 42 класів МКТП, зокрема, товарів 09 класу: «наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикавання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби оброблення інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 09 класу, в тому числі: комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 09 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і зазначає наступне.

У 09 класі МКТП загальна назва «оптичні прилади та інструменти», що міститься у заголовку класу, охоплює всі оптичні прилади та інструменти, тобто є родовою назвою.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

«оптичний – стос. до оптики; який ґрунтується на законах оптики; виготовлений, сконструйований на основі законів оптики;

оптичне скло – угнуте або опукле скло в оптичних приладах;

оптичні прилади – прилади, будова яких ґрунтується на законах поширення світла або на використанні властивостей світла;

окуляри – оптичний прилад із двох скелець на дужках, що його використовують за вад зору або для захисту очей від яскравого світла та механічних ушкоджень».

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 09 класу МКТП одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставлених знаків.

Разом із тим, розглянувши документи і матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт Рон Ландо виробляє окуляри, оправы та аксесуари до окулярів. Продукція, маркована позначенням «CLIC», з 2000 року продається у всьому світі, в тому числі і в Україні, та має бездоганну репутацію серед споживачів завдяки високій якості та новітнім розробкам. Колекція окулярів та оправ «CLIC» - це результат втілення новаторської ідеї, яка полягає в тому, що частини оправ закріплюються на потилиці за допомогою еластичної стрічки або особливих гнучких завушників та з'єднуються на переніссі спеціальною магнітною застібкою. Апелянт є власником патентів на каркас для окулярів та власником реєстрації на зображувальний знак для товарів і послуг у вигляді окулярів (<https://www.clicgoggles.com/company.html>, <https://www.custom-clic.com/about-us>, <https://www.clic-products.ru>, www.ochki.net/trademarks/CliC/).

В то же час, власник протиставлених знаків - Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» - універсальний банк, який надає весь спектр банківських послуг та використовує знак «ОПТИМ CLIC», як назву електронної банківської системи. «Електронна банківська система ОПТИМ CLIC - це повний спектр послуг електронного банкінгу, що був розроблений для використання великими та середніми компаніями та створений на основі сучасних інтернет-технологій» (<https://credit-agricole.ua/for-corp/optimclic>).

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-погодження від власника протиставлених знаків за свідоцтвами № 59058 та № 82548, в якому зазначено, що:

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» не вважає, що реєстрація знака для товарів і послуг «CLIC» за заявкою № m 2014 01683 Роном Ландо відносно товарів 09 класу МКТП є порушенням прав на знаки для товарів і послуг Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», оскільки у даній ситуації відсутній конфлікт інтересів.

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не заперечує проти надання правової охорони у повному обсязі знаку для товарів і послуг «CLIC» за заявкою № т 2014 01683, заявленого на реєстрацію Роном Ландо відносно наступного переліку товарів 09 класу МКТП: «оптичне скло; окуляри від сонця; захисні окуляри для спорту; оправы до окулярів; оправы до пенсне; контактні лінзи; окуляри; пенсне; скельця до окулярів; футляри на контактні лінзи; футляри на окуляри; футляри на пенсне; ланцюжки до пенсне; шнурки до пенсне», при цьому без можливості створення будь-якого фінансового інструменту під таким знаком для товарів і послуг.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, 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 Рон Ландо (US) задовольнити.
2. Рішення від 24.04.2015 про відмову в реєстрації знака «CLIC» за заявкою № т 2014 01683 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «CLIC» за заявкою № т 2014 01683 відносно заявлених товарів 09 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

В.В.Сенчук

Г.П.Добриніна