

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

РІШЕННЯ

12 серпня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 15.12.2014 № 81 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Цибенко Л.А., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЕСА» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 10.10.2014 про відмову в реєстрації знака «ELDORADO» за заявкою № т 2013 16767.

Представник апелянта – Кожарська І.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Кулик Л.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 17771 від 09.12.2014 проти рішення ДСІВ від 10.10.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16767;
- копії матеріалів заявки № т 2013 16767;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 1662 від 12.02.2015.

Аргументація сторін



На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони 10.10.2014 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ELDORADO» за заявкою № т 2013 16767, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ELDORADO» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Підприємства з іноземною інвестицією «Юкрейн Леже Компані», м. Київ (свідоцтво України № 18156 від 15.02.2001, заявка № 97030813 від 25.03.1997) щодо таких самих та споріднених послуг.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЕСА» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ELDORADO» за заявкою № т 2013 16767 та зазначає наступне.

Послуги 35 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлене позначення за свідоцтвом України № 18156, та послуги 35 класу МКТП, відносно яких подано заявлене позначення не є однорідними.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення «ELDORADO» активно використовується в Україні з 2002 року і набуло стійкої розрізняльної здатності відносно торгівельної мережі супермаркетів крупної та дрібної побутової, аудіо-, відео-, цифрової техніки, комп'ютерної та телефонної техніки.

Апелянт є власником низки знаків для товарів і послуг, зокрема таких: «ЄЛЬДОРАДО» за свідоцтвом № 25977, «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом № 25978, «ЕЛЬДОРАДО» за міжнародною реєстрацією № 910317А, «» за міжнародною реєстрацією № 910316В.

Важливим є також той факт, що знак «Ельдорадо» визнано добре відомим на території України (станом на 17.03.2010) відносно послуг 35 класу МКТП.

Апелянт зауважує про те, що жодних претензій з боку власника протиставленого знака у зв'язку із використанням апелянтом заявленого позначення не надходило.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 10.10.2014 та зареєструвати позначення «ELDORADO» за заявкою № т 2013 16767 відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «ELDORADO» 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, затверджених 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.

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

Заявлене позначення «ELDORADO» – словесне, виконане стандартним шрифтом, великими літерами, латиницею. Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.



ELDORADO

Протиставлений знак «» за свідоцтвом України № 18156 – комбінований, складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «ELDORADO» виконано стандартним шрифтом, великими літерами білого кольору, латиницею та розміщено в зображувальному елементі. Зображувальний елемент представляє собою квадрат чорного кольору. Знак зареєстрований відносно послуг 35, 41 та 42 класів МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряються як елементи.

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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ELDORADO» та словесного елемента протиставленого знака «ELDORADO, зобр.» обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень в цілому.

Графічне виконання порівнюваних знаків має певні відмінності, до яких можна віднести кольорове оформлення та наявність зображувального елемента протиставленого знака, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень. Разом з тим, заявлений та протиставлений знаки містять словесний елемент «ELDORADO». Зазначений елемент розміщено у центрі протиставленого знака.

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

Словесний елемент «ELDORADO», що є спільним для обох порівнюваних позначень, є фантазійним. Зважаючи на це, за семантичною ознакою їх можна вважати схожими.

За результатами порівняльного аналізу заявленого та протиставленого позначень щодо їх схожості колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності в їх виконанні.

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 спорідненості послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Позначення «ELDORADO» заявлено на реєстрацію відносно таких послуг 35 класу МКТП: *«адміністративне оброблення замовлень на купівлю; вивчення ринку; демонстрування товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); представлення продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках інформації щодо переліку непродовольчих товарів та надаваних послуг, що дозволяє покупця зручно оглядати, замовляти та купувати товари та послуги з веб-сторінок в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію щодо товарі та послуг; рекламування; розповсюдження рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво)».*

Протиставлений знак «ELDORADO, зобр.» за свідоцтвом України № 18156 зареєстрований відносно послуг 35, 41, 42 класів МКТП, а саме:

35 клас – *реклама; менеджмент в сфері бізнеса; адміністративная діяльність в сфері бізнеса; офісна служба, все услуги, включенные в 35-й класс;*



41 клас – *воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, все услуги, включенные в 41-й класс;*

42 клас – *обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование, все услуги, включенные в*

42-й клас, в том числе: бары и реализация товаров общественного питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

Апелянт у додаткових матеріалах від 12.02.2015 відкоригував перелік заявлених послуг 35 класу МКТП, виклавши їх у такій редакції: *«демонстрування непродовольчих товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, супермаркетів побутової техніки та електроніки; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках інформації щодо непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати товари та послуги 36, 38, 39, 40 класів МКТП з веб-сторінок в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію щодо товарів і послуг».*

Колегія Апеляційної палати проаналізувала відкоригований апелянтом перелік послуг і зазначає наступне.

Зважаючи на те, що апелянт є власником низки знаків для товарів і послуг, таких як: «СЛЬДОРАДО» за свідоцтвом № 25977, «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом № 25978,  «**ЕЛЬДОРАДО**» за міжнародною реєстрацією № 910317А,  «**ЕД**» за міжнародною реєстрацією № 910316В, а також ураховуючи те, що знак апелянта - «Ельдорадо» був визнаний добре відомим в Україні (станом на 17.03.2010) саме відносно послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати вважає, що позначенню «ELDORADO» за заявкою № m 2013 16767 може бути надана правова охорона відносно таких послуг 35 класу МКТП: *«демонстрування непродовольчих товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, супермаркетах побутової техніки та електроніки; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках інформації щодо непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти і купувати такі товари, а також отримувати інформацію щодо них»*

Поряд з тим, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел і виявила, що при введенні в пошуковій системі «google.com.ua» запиту «eldorado» з'являється посилання на сайт www.eldorado.com.ua. Це інтернет-магазин мережі супермаркетів крупної та дрібної побутової, аудіо-, відео-, цифрової техніки, комп'ютерної та телефонної техніки, на якому зручно оглядати та замовляти необхідні товари.

За інформацією із зазначених джерел очевидно, що заявлене позначення «ELDORADO» використовується як знак у сфері роздрібної торгівлі побутовою технікою в спеціалізованих магазинах.

Жодного посилання на компанію власника протиставленого знака - Юкрейн Леже Компані чи інформації про діяльність цієї компанії в даній сфері виявлено не було.

За результатами розгляду заперечення, керуючись 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 ТОВ «ДІЕСА» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 10.10.2014 про відмову в реєстрації знака «ELDORADO» за заявкою № т 2013 16767 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ELDORADO» за заявкою № т 2013 16767 відносно послуг 35 класу МКТП, у такій редакції: *«демонстрування непродовольчих товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, супермаркетах побутової техніки та електроніки; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках інформації щодо непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти і купувати такі товари, а також отримувати інформацію щодо них».*

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Л.А.Цибенко

В.М.Ресенчук