

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

13 листопада 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 64 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Кулик О.С. розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «Мульти Весте Україна 3» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № т 2013 19554.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 24.09.2014, 13.11.2014.
Представник апелянта – Сарделлі Т.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 25.07.2014 (вх. 10574) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 19554 з додатками.
2. Копії матеріалів заявки № т 2013 19554.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 06.06.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № т 2013 19554, оскільки заявлене словесне позначення:

- для всіх послуг 35, 41 класів є схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ФОРУМ FORUM», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОІНДЕКС», (UA), (свідоцтво № 42003 від 16.08.2004, заявка № 2001042001 від 03.04.2001);

- для всіх послуг 36 класу, воно є схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ФОРУМ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ», (UA), (свідоцтво № 52647 від 15.08.2005, заявка № 2003089133 від 22.08.2003);

- для всіх послуг 39 класу, воно є схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Forum», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер Центр», (UA), (свідоцтво № 59558 від 15.03.2006, заявка № 2003099717 від 11.09.2003), щодо споріднених послуг.

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

Апелянт - Приватне акціонерне товариство «Мульті Весте Україна 3» заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № т 2013 19554.

Апелянт вважає, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, тому що вони:

- є різними за фонетичною ознакою завдяки наявності словесного елемента «Lviv»;

- є різними за графічною ознакою завдяки наявності кольорового зображувального елемента у виді стилізованого зображення торби;

- є різними за семантичними ознаками завдяки наявності словесного елемента «Lviv» та може сприйматися споживачем як «площа (центр) Львів (в якості міста)».

Також апелянт повідомляє, що він є власником торговельно-розважального центра «Форум Львів», активним інвестором з точки зору бізнесу, економіки та містобудування, у зв'язку з чим апелянтом здійснюється великий об'єм різноманітних заходів з використанням у своїй господарській діяльності як словесного позначення «FORUM LVIV» та/або «ФОРУМ ЛЬВІВ», так і комбінованого позначення «FORUM LVIV», який заявлено на реєстрацію.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 06.06.2014 та зареєструвати позначення «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № т 2013 19554 відносно заявленого переліку послуг 35, 36, 39, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FORUM LVIV, зобр.» 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,

затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), та зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.



Заявлене комбіноване позначення складається з словесних та зображувального елементів. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом великими літерами латиницею синього «FORUM» та зеленого «LVIV» кольору відповідно. Словесний елемент «LVIV» виконаний меншими за розміром літерами та розташований під словом «FORUM». Зображувальний елемент являє собою стилізоване зображення торби, що розфарбована у кольорову смужку, причому торба повішена ручкою на літеру «U» у словесному елементі «FORUM».

Протиставлений словесний знак «ФОРУМ FORUM» за свідоцтвом № 42003, виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилицею та латиницею відповідно, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак «ФОРУМ» за свідоцтвом № 52647, виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилицею, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак «Forum» за свідоцтвом № 59558, виконаний стандартним шрифтом без зазначення кольору латиницею, в якому перша літера – велика, а інші – маленькі.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг для яких заявлені знаки.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

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 визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «FORUM LVIV, зобр.» та протиставлених йому знаків «ФОРУМ FORUM», «ФОРУМ» та «Forum» обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «forum», що є транслітерацією одного і того слова буквами кирилиці («forum» - «форум»).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків схожі алфавітом, видом шрифту, характером літер (друковані), а відрізняються кольором, розміром літер та наявністю зображувального елемента.

При цьому, зображувальний елемент не займає домінуючого положення. У заявленому комбінованому позначенні домінуюче положення займає словесний елемент «FORUM», виконаний більшими літерами, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

«Форум - у, ч. 1. Площа в містах Стародавнього Риму, на який відбувалися народні збори, влаштовувалися торги і здійснювався суд.// Народне зібрання на цій площі, суд і т.ін. 2. *перен.* Широкі представницькі збори – з'їзд, конференція, конгрес». (Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун» – 2007 – 1736 с.).

«Львів - місто обласного підпорядкування в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та Західної України» (<http://uk.wikipedia.org/wiki/>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не має семантичної схожості з протиставленими знаками, у зв'язку з наявністю у заявленому позначення назви географічного об'єкта – міста Львів, що надає йому додаткового семантичного значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Відповідно до п. 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 товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Заявлене позначення «FORUM LVIV, зобр.» подано на реєстрацію відносно послуг 35, 36, 39 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Протиставлений знак «ФОРУМ FORUM» за свідоцтвом № 42003 зареєстровано відносно послуг 35, 41 та 42 класів МКТП.

Протиставлений знак «ФОРУМ» за свідоцтвом № 52647 зареєстровано відносно товарів 29, 30 та послуг 36 та 37 класів МКТП.

Протиставлений знак «Forum» за свідоцтвом № 59558 зареєстровано відносно послуг 39 та 43 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік послуг заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що частина послуг 35 класу та всі послуги ці 36, 39 та 41 класів МКТП, враховуючи вид, характер послуг, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Розглядом матеріалів апеляційної справи встановлено, що у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, дія протиставленого свідоцтва України № 59558 була припинена з 12.09.2013 на підставі пункту 2 статті 18 Закону.

Пунктом другим статті 18 Закону визначено, що дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії.

Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 Закону.

Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не є

тотожним з протиставленим знаком за свідоцтвом № 59558, а є схожим, оскільки не збігається з ним у всіх елементах, а асоціюється з ним в цілому.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак за свідоцтвом № 59558, яке припинило свою дію 12.09.2013, підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинен був враховуватися під час пошуку на тотожність і схожість. Тому рішення Державної служби від 06.06.2014 про відмову в реєстрації знака «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № m 2013 19554 відносно послуг 39 класу МКТП є необґрунтованим.

Апелянт у запереченні, під час засідання та у додаткових матеріалах наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його використання. На підтвердження апелянт надав такі матеріали:

- роздруківки з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»;

- рішення Виконавчого комітету Львівської міської Ради від 14.11.2008 № 1236 про проектування і будівництво ЗАТ «Мульті Весте Україна 3»;

- дозвіл на виконання будівельних робіт Торгового центру «Форум Львів» від 15.12.2011 № ЛВ 11411104559;

- експертний звіт від 30.11.2011 № 14-02508-11 щодо розгляду проектної документації (позитивний) по проекту «Торговий центр «Форум Львів»;

- договір від 24.05.2013 № 566 про надання послуг виїзного обслуговування на будівництві Торгового центру «Форум Львів» та акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 139;

- договір від 27.05.2013 № 27/05-13//683 про надання послуг з організації та проведення офіційного початку будівництва Торгового центру «Форум Львів» та акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000118;

- договір від 26.02.2014 № 26/02/14//691 щодо виготовлення поліграфічної продукції для Торгового центру «Форум Львів»;

- видаткові накладні від 28.03.2014 № РН-0000025, від 20.05.2014 № РН-0000057, від 20.05.2014 № РН-0000056, від 20.05.2014 № РН-0000054, від 20.05.2014 № РН-0000055, від 04.06.2014 № РН-0000067 щодо отримання буклетів, банерів, запрошень для Торгового центру «Форум Львів»;

- договір про надання поліграфічних послуг від 24.03.2014 № 240314/1 щодо виготовлення банерів для Торгового центру «Форум Львів» та акт прийому-передачі;

- договори від 24.03.2014 № 1 та додаток до нього, від 02.06.2014 № 06/01, від 12.05.2014 № 32, додаток № 3 до Договору від 06.05.2014 та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-000068, № ОУ-0000276, № ОУ-0000284, № Т00002177 на розміщення реклами Торгового центру «Форум Львів» під час підготовки та проведення IV міжнародного джазового фестивалю «Альфа Джаз Фест» у місті Львів 12-15.06.2014;

- договір від 07.04.2014 № 14/04-14 про надання послуг та акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000269 з забезпечення конструкцією/фотосектором Торгового центру «Форум Львів»;
- договір від 14.03.2014 № 181 на розміщення реклами про Торговий центр «Форум Львів» в журналі «Commercial Property» та акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000800;
- договір від 23.06.2014 № 23/06 щодо розміщення реклами про Торговий Центр «Форум Львів» у журналі «Lviv Today»;
- інформаційні бюлетені «Форум Львів» за 4 квартал 2013 р. та 1 квартал 2014 р.;
- запрошення на IV міжнародний джазовий фестиваль у місті Львів;
- статті в журналах «Недвижимость Украины. Путеводитель по украинском рынку недвижимости, 2014 год; «Commercial Property» № 5 (94) 2011 рік, № 3 (104) 2012 рік, № 4 (116) 2013 рік, № 1 (125) 2014 рік;
- роздруківки з репортажу 24-каналу під час візиту на будівельний майданчик Торгового центру «Форум Львів» посадових осіб львівської міської ради у квітні 2014 року, нагородження львівських дизайнерів.

Колегія розглянула матеріали, надані апелянтом, та встановила наступне.

У 2013 році Приватним акціонерним товариством «Мульти Весте Україна 3» розпочато реалізацію проекту будівництва Торгового центру «Форум Львів», який планується до здачі у 2015 році. Під час будівництва апелянт вживає заходів для рекламування заявленого позначення «FORUM LVIV, зобр.», що включає роздачу рекламно-презентаційної продукції, проведення розіграшів, лотерей, організацію та проведення конкурсів, показів та презентацій.

Колегія Апеляційної палати констатує, що наведені в матеріалах відомості не підтверджують тривалого використання заявленого позначення «FORUM LVIV, зобр.» та набуття ним розрізняльної здатності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № m 2013 19554 відповідає умовам надання правової охорони для частини послуг 35 класу МКТП, а саме «реклама» та заявленого переліку послуг 39 класу МКТП.

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

в и р і ш и л а

1. Заперечення Приватного акціонерного товариства «Мульті Весте Україна 3» задовольнити частково.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 06.06.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № т 2013 19554 відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору) знак для товарів і послуг «FORUM LVIV, зобр.» за заявкою № т 2013 19554 відносно частини послуг 35 класу «реклама» та всіх послуг 39 класу МКТП: «транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштування подорожей».

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

Головуючий

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.С. Кулик