

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

14 січня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 28.10.2013 № 280 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Постоялкіної О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 12.08.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФУТБОЛ, зобр.» за заявкою № т 2012 14569.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 04.12.2013 та 14.01.2014.

Представник апелянта – Курзін О.А.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Шестакова Н.П.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи 12.08.2013 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФУТБОЛ, зобр.» за заявкою № т 2012 14569, оскільки для всіх послуг 38 класу, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ФУТБОЛ» (заявка № 97103403 від 29.10.1997, свідоцтво № 20305 від 15.08.2001), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (UA), щодо споріднених послуг. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст.6, п.3).

Апелянт - Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна» не згоден з прийнятим рішенням. Апелянт вважає, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати.

З метою надання правової охорони його позначенню апелянт наполягає на застосуванні підпункту (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, ураховуючи положення якого при визначенні того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати усі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

У зв'язку з цим апелянт зазначає, що словесний елемент позначення «ФУТБОЛ» використовується ним з 18.01.2008, на підтвердження чого до заперечення ним додані відповідні документи.

Заявлене позначення «ФУТБОЛ, зобр.» є логотипом телеканалу «ФУТБОЛ», який належить апелянту. Телеканал веде мовлення з листопада 2008 року та має високі рейтинги мовлення на українському телебаченні. Завдяки цьому заявлене позначення не може вводити в оману споживачів стосовно надання заявлених послуг, оскільки асоціюється виключно з телерадіокомпанією «Україна».

Апелянт зауважує, що він є власником низки свідоцтв України № № 106676, 132526, 138327, 145607, 147061, 170592 на знаки, до складу яких входить словесний елемент «футбол».

Апелянт просить колегію врахувати той факт, що протиставлений знак «ФУТБОЛ, зобр.» за свідоцтвом України № 20305 не використовувався раніше і на сьогоднішній день також не має інформації про його використання.

Апелянт також просить скоротити заявлений перелік послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) та надати правову охорону знаку відносно однієї послуги 38 класу – «мовлення телевізійне».

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

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 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене за заявкою № m 2012 14569 позначення

ФУТБОЛ

складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент, розташований в прямокутнику жовтого кольору з заокругленими кутами та випуклими бічними сторонами, виконаний оригінальним шрифтом великими літерами чорного кольору, кирилицею.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 20305 складається зі словесного та зображувального елементів.

ФУТБОЛ

Словесний елемент, розташований в прямокутнику чорного кольору, виконаний з'єднаними між собою великими літерами кириличної абетки білого кольору.

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. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

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 в цілому.

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

Порівняння заявленого позначення «ФУТБОЛ, зобр.» та протиставленого знака «ФУТБОЛ, зобр.» вказує на фонетичну тотожність спільного домінуючого словесного елемента «ФУТБОЛ».

Графічне виконання заявленого позначення та протиставлених знаків має деякі відмінності, до яких можна віднести вид шрифту та кольорове оформлення.

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

Футбол - (от англ. *foot* — нога, *ball* — м'яч) — командний вид спорту, в котором целью является забить м'яч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире. (<http://ru.wikipedia.org/wiki>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за семантичною ознакою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є тотожними за фонетичною та семантичною ознаками, мають графічну схожість.

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

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 38 класу МКТП. У запереченні апелянт скоротив перелік послуг 38 класу МКТП до послуги «мовлення телевізійне».

Протиставлений знак зареєстровано відносно послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 38 класу заявленого позначення та перелік послуг цього класу, відносно яких зареєстрований протиставлений знак, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є однорідними (спорідненими), враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

У запереченні та в апеляційному засіданні представник апелянта наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його тривалому використанню. На підтвердження цих тверджень апелянт листами від 15.11.2013 № 20868 та від 02.12.2013 № 21851 надав такі додаткові матеріали (у копіях):

- ліцензія на мовлення серія НР № 1298-м, видана ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення щодо каналу мовлення «ФУТБОЛ»;

- лист від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо каналу «ФУТБОЛ»;

- лист від іноземного підприємства «ГФК ЮКРЕЙН» з показниками каналу «ФУТБОЛ»;

- довідка ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» (вих. № К-0805 від 12.06.2013) про середні показники телетрансляцій каналу «ФУТБОЛ»;

- договір на виконання робіт № Л-08/12 від 14 травня 2012 р. про графічне оформлення каналу «ФУТБОЛ»;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державної реєстраційної служби;

- статут ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» в новій редакції;

- диплом номінанта Національної телевізійної премії «Телетріумф 12», виданий 30 листопада 2012 р. (телеканал «ФУТБОЛ»);

- ліцензійний договір №Ф000194/2012 від 17 грудня 2012 р;

- ліцензійний договір № Ф000156/2012 від 13 грудня 2012 р;

- ліцензійний договір № Ф000393/2012 від 28 грудня 2012 р;

- ліцензійний договір № Ф000463/2012 від 28 грудня 2012 р;

- ліцензійний договір № Ф000158/2012 від 28 грудня 2012 р;

- роздруківки реклами з використанням заявленого позначення з різних Інтернет-видань;

- стоп-кадри телепередач, що транслюються телеканалом «ФУТБОЛ»;

- роздруківку з веб-сайту з інформацією про Тижневик «Футбол»;
- свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №№ 106676, 132526, 138327, 145607, 147061, 170592 (копії);
- акт передачі-приймання робіт та виключних авторських прав від 16.08.2012 до договору на виконання робіт № Л-08/12 від 14.05.2012;
- флеш-носій з анімаціями, заставками, рекламними блоками, пешкотами, плашками каналу, 2 передачі каналу 2012 року з використанням заявленого позначення;
- журнал ЕВРОКУБКИ, спеціальний випуск № 6 за вересень 2012р.;
- журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ (випуск № 38 за 17-23 вересня 2012 р., випуск № 39 за 24-30 вересня 2012 р.; випуск № 41 за 08-14 жовтня 2012 р.; випуск № 47 за 19-25 листопада 2012 р.; випуск № 48 за 26 листопада-2 грудня 2012 р.; випуск № 51 за 17-23 грудня 2012 р.; випуск № 4 за 21-25 січня 2012 р.);
- фото нагороди телеканалу «ФУТБОЛ»;
- диплом ТРК «Україна», телеканалу «Футбол», телеканалу «НЛО» за участь в міжнародній виставці індустрії телерадіовіщення ЕЕВС 2013, жовтень 23-25;
- інформаційний дайджест Медіа Групи Україна, випуск № 11, жовтень 2013 р.;
- роздруківки з відомостями про канали зі словесним елементом «Футбол»;
- роздруківки з українського інтернет-видання про медіа «Телекритика».

У поясненні до заперечення та в апеляційному засіданні апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його використанню і тому, на його думку, є підстави для застосування підпункту (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані документи і за результатами їх розгляду дійшла висновку про те, що документи, в яких міститься інформація про використання позначення «ФУТБОЛ, зобр.» відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП, а саме: «мовлення телевізійне», не можуть бути враховані як належні докази на користь реєстрації, тому що вони свідчать про використання цього позначення після дати подання заявки № т 2012 14569 (22.08.2012).

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене за заявкою № т 2012 14569 позначення «ФУТБОЛ, зобр.» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державного департаменту 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. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 12.08.2013 про відмову в реєстрації знака «ФУТБОЛ, зобр.» за заявкою № т 2012 14569 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

Ю.В.Ткаченко