

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

23 грудня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 24.04.2016 № 37 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Мікуленка В.О. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «JAMBO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 03910.

Представники апелянта – патентний повірений Крахмальова Т.І., Глазков Є.С.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 6105 від 21.04.2016 проти рішення про реєстрацію знака «JAMBO» за заявкою № т 2014 03910 відносно частини товарів і послуг;
- копії матеріалів заявки № т 2014 03910;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 14119 від 09.09.2016, вх. № 15890 від 12.10.2016, вх. № 19748 від 14.12.2016, вх. № 20034 від 20.12.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 12.02.2016 ДСІВ було прийнято рішення про реєстрацію знака «JAMBO» за заявкою № т 2014 03910 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та послуг 35 класу, пов'язаних із введенням в цивільний оборот зазначених товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «JUMBO», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я JUMBO SOCIETE ANONYME, GR, (міжнародна реєстрація № 915513 від 20.10.2006, пріоритет 16.10.2006), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Мікуленко В.О. не погоджується з рішенням ДСІВ про реєстрацію знака «JAMBO» за заявкою № т 2014 03910 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака та встановив, що досліджувані знаки за ознаками схожості не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки виконані різними кольорами, мають різні за розмірами та формою шрифти, мають різне смислове значення, отже не створюють загального враження схожості.

Апелянт також зазначив, що він є відомим українським виробником та продавцем дитячих товарів, маркованих заявленим позначенням, які споживач може придбати як у магазинах, так і через Інтернет-магазин. З 2006 року апелянтом здійснюється рекламування заявленого позначення шляхом його розміщення на зовнішніх носіях реклами.

Апелянт вважає, що завдяки використанню та рекламуванню дитячих товарів, маркованих заявленим позначенням, воно набуло розрізняльної здатності та асоціюється у українського споживача саме з апелянтом.

В той же час, протиставлений знак «JUMBO» не зареєстрований для послуг 35 класу МКТП, відносно яких подано на реєстрацію заявлене позначення. Крім того, за інформацією з доступних джерел, товари, марковані протиставленим знаком, на території України відсутні. Апелянтом також не виявлено відомостей щодо діяльності в Україні власника протиставленого знака.

На підставі зазначеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 12.02.2016 за заявкою № т 2014 03910 та зареєструвати позначення «JAMBO» відносно всіх заявлених товарів 25, 28 та послуг 35 класів 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 перевірила відповідність заявленого позначення «JAMBO» 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 інших осіб для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 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.



Заявлене словесне позначення виконане оригінальним шрифтом великими літерами латиниці, в якому літера «J» - зеленого, «A» - рожевого, «M» - блакитного, «B» - оранжевого, «O» - малинового кольорів.



Протиставлений словесний знак за міжнародною реєстрацією № 915513 виконаний оригінальним шрифтом великими літерами латиниці, в якому літера «J» - блакитного кольору, «U» - зеленого, «M» - рожевого, «B» - оранжевого, «O» - кольору фуксії.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється більшістю співпадаючих звуків, кількістю складів, наголосом.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються виконанням літер та кольорами окремо взятих літер.

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

Слово «jumbo» перекладається з англійської мови, як «слон, громіздка річ» (<http://www.lingvo.ua/>). Слово «jambo», має переклад, як зазначив апелянт, з мови суахілі та означає «річ».

Отже, існує збіг смислового значення позначень в різних мовах.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що у разі схожості до ступеню змішування заявленого позначення та протиставленого знака спорідненими можуть бути визнані товари та пов'язані з цими товарами послуги. При цьому, послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані.

Заявлене позначення «JAMBO» подано на реєстрацію відносно товарів 25, 28 та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення ДСІВ від 12.02.2016 позначення зареєстровано для товарів 28 класу МКТП та йому відмовлено у реєстрації відносно товарів 25 класу та послуг 35 класу МКТП, що пов'язані із введенням в цивільний оборот товарів 25 класу.

Протиставлений знак «JUMBO» за міжнародною реєстрацією № 915513 зареєстровано для товарів 25 та 28 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 25 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, є однорідними (спорідненими) і частина послуг 35 класу МКТП «інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги щодо інтерактивного продажу товарів для дому та товарів для дітей через комп'ютерну мережу; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів дитячого асортименту; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг», які пов'язані з введенням товарів 25 класу МКТП у цивільний оборот, оскільки використання заявленого позначення схожого настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, може привести до виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі.

У той же час такі послуги, як «агентства комерційного інформування; вивчення ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів» спрямовані на задоволення потреб інших осіб, а «послуги щодо роздрібного або оптового продажу електротоварів, холодильників, меблів, кухонного приладдя, інших товарів для дому та іграшок, подарунків, представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу» не пов'язані із введенням в цивільний оборот товарів 25 класу МКТП (не спрямовані на просування товарів 25 класу МКТП).

Отже, відсутня імовірність виникнення у споживачів враження про належність товарів 25 класу МКТП протиставленого знака та частини послуг 35 класу МКТП заявленого позначення одній особі.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення

в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 25 класу та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням товарів 25 класу МКТП у цивільний оборот, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

- копію договору від 06.02.2006 на розробку логотипу та дизайну магазину щодо продажу дитячого одягу та іграшок та акт прийому-передачі виконаних робіт від 14.03.2006;

- копію додаткової угоди від 15.03.2006 до договору від 06.02.2006 щодо розробки та виготовлення друкованої рекламної продукції (буклети) магазину «JAMBO» та акт прийому-передачі виконаних робіт від 19.04.2006;

- копії договорів від 12.04.2006, від 10.03.2010 між Мікуленком В.С. та фізичною особою-підприємцем Рачуком О.М. на поставку дитячого одягу та взуття торговельної марки «JAMBO» та специфікації до договорів поставки;

- копію договору суборенди від 01.06.2015 між Мікуленком В.С. та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІТНЕС ЦЕНТР» щодо користування частиною складського приміщення для розташування оптово-складського магазину іграшок;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 07.05.2001, 01.02.2005 щодо включення до Єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця Мікуленка В.О.;

- копію витягу з Реєстру платників єдиного податку від 15.04.2014 з переліком видів господарської діяльності фізичної особи-підприємця Мікуленка В.О., а саме: оптова та роздрібна торгівля в спеціалізованих, неспеціалізованих магазинах та роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, одягом і взуттям, іграми та іграшками;

- копії документів щодо обсягу реалізації продукції апелянта (довідки за 2014-2016 роки);

- рекламні матеріали, а саме буклети, рекламні листки, фотографії дитячих товарів з магазинів «JAMBO», відділів в супермаркетах «FOZZY», «NOVUS», складів, білбордів з рекламою магазинів «JAMBO»;

- копію диплому переможця конкурсу 20-го Міжнародного Форуму товарів для дітей;

- роздруківку з сайту jambo.kiev.ua (zareestrovаний 08.04.2013) мережі Інтернет щодо кількості замовлень товарів оптом та у роздріб з 01.02.2014 по 05.10.2016;

- роздруківку з сайту <https://hostmaster.ua> щодо реєстрації сайту апелянта;

- аналітичну довідку, підготовлену Товариством з обмеженою відповідальністю «СІФТ», з моніторингу ЗМІ за темою «JUMBO Societe

Anonime, 01.01.2013 – 01.01.2016» щодо відсутності за цей період в українських засобах масової інформації згадування назви «JUMBO» компанії Jumbo Societe Anonime;

- копію листа Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» про те, що компанія Jumbo Societe Anonime не отримувала в Україні унікальні ідентифікаційні номери штрихових кодів GS1 для своїх товарів та (або) номери GLN і не є членом Асоціації «ДжіЕс1 Україна».

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що надані апелянтом документи не містять достатньо доказів на підтвердження доводів апелянта, що він використовує заявлене позначення для маркування товарів 25 класу МКТП.

Разом з тим, за матеріалами апеляційної справи, апелянт з 2006 року здійснює продаж дитячих товарів як українських виробників, так і відомих виробників з інших країн. Апелянт реалізує дитячі товари оптом та в роздріб через мережу власних магазинів «JAMBO» та Інтернет-магазин <http://jambo.kiev.ua>. Замовити товари споживачі можуть також і через інші сайти мережі Інтернет, такі як: jambo.prom.ua, jambo.all.biz/uk, www.mistoinform.com.ua.

Рекламування заявленого позначення здійснюється апелянтом шляхом розміщення реклами власних магазинів з продажу дитячих товарів з використанням знака на білбордах в містах України, вивісках на магазинах та відділах «JAMBO» у супермаркетах «FOZZY» та «NOVUS», а також в рекламних буклетах, рекламних листках.

Апелянт також здійснює просування знака «JAMBO» у мережі Інтернет. Інформація про магазини під знаком «JAMBO» поширюється серед споживачів за допомогою веб-сайту апелянта, доменне ім'я якого включає в себе позначення «JAMBO»: jambo.kiev.ua. З сайту можна довідатись про контакти, діяльність апелянта, розташування магазинів, ознайомитись з товарами, які пропонуються апелянтом. Крім того, заявник має сторінки в таких популярних соціальних мережах, як Вконтакте http://vk.com/jambo_kiev_ua та Facebook <https://www.facebook.com/groups/1424371627855402/>.

При цьому, за результатами дослідження наданих апелянтом матеріалів та інших доступних джерел, колегія Апеляційної палати зазначає, що доступні інформаційні джерела не містять інформації про товари, марковані протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 915513, на території України. Не виявлено також відомостей щодо діяльності в Україні власника протиставленого знака.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, констатує, що позначення «JAMBO» активно використовується апелянтом, завдяки чому стало відомим українським споживачам. З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати не вбачає підстав для введення в оману споживачів відносно особи – надавача послуг.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення частково та реєстрації заявленого позначення щодо заявлених товарів 28 класу та послуг 35 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 Мікуленка В.О. задовольнити частково.
2. Рішення ДСІВ від 12.02.2016 про реєстрацію знака «JAMBO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 03910 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «JAMBO» за заявкою № т 2014 03910 відносно товарів 28 класу та послуг 35 класу МКТП у такій редакції:
Кл. 28: Дзиги (іграшки); іграшки; іграшкові автомобілі; ігри; моделі зменшені транспортних засобів; пристрої для ігор; радіокеровні іграшкові транспортні засоби.

Кл. 35: Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги щодо інтерактивного продажу товарів для дому та товарів для дітей через комп'ютерну мережу; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу електротоварів, холодильників, меблів, кухонного приладдя, інших товарів для дому та іграшок, подарунків, інших товарів дитячого асортименту; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг.

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

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

О.П. Горобець

О.В.Саламов