

# 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

23 жовтня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 18.11.2013 № 292 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Совгирі С.А., Постоялкіної О.В., розглянула заперечення компанії Bauer German Premium GmbH (DE) проти рішення від 11.09.2013 про надання правової охорони на території України знаку «JOY» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1100044.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 12.03.2014, 28.04.2014, 20.06.2014, 23.10.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Таран С.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 12.11.2013 проти рішення про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1100044;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1100044;
- додаткові матеріали до заперечення від 26.12.2013, 11.03.2014, 28.05.2014, 10.10.2014.

#### Аргументація сторін:

Рішення від 11.09.2013 про надання знаку «JOY» правової охорони відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1100044 було прийнято на підставі того, що цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «Joy» за свідоцтвом України № 66121 від 15.08.2006, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (Україна), щодо споріднених послуг.

Пункт 3 стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – компанія Bauer German Premium GmbH заперечує проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку «JOY» за міжнародною реєстрацією № 1100044 відносно заявлених послуг 35, 38 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що компанія Bauer German Premium GmbH є всесвітньо відомою компанією, яка спеціалізується на виробництві медіа продукту. Ця компанія входить до групи компаній Bauer Media Group.

Група компаній Bauer Media Group є сімейним бізнесом, заснованим 138 років тому. На даний момент в компанії працюють 11 000 найманих робітників в 16 країнах світу. Компанія відома в Європі та інших частинах світу як видавник близько 30-ти журналів різної направленості, таких як «JOY», «EVA», «INSTYLE», «SHAPE», «PLAYBOY», «COSMOPOLITAN», «VOYAGE» та інші.

Заявлене позначення використовується апелянтом в якості назви міжнародного жіночого журналу, який було засновано в 1995 році. Станом на 2011 рік журнал «JOY» виходить в 12 країнах світу (Угорщина, Сербія, Румунія, Чехія, Польща, РФ, Болгарія, Литва, Латвія, Україна, Словенія, Індонезія) в форматі журналу для подорожей. Крім товарів 16 класу та послуг 41 класу МКТП, заявлене позначення використовується для послуг 35 та 38 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що телекомунікаційні послуги 38 класу та рекламні і маркетингові послуги 35 класу МКТП, заявлені в міжнародній реєстрації № 1100044, надаються через сторінки журналу «JOY» на паперовому носії та через електронну версію журналу на наступних сайтах: [www.joy.de](http://www.joy.de), [www.joymag.co.za](http://www.joymag.co.za), [www.joy.rs](http://www.joy.rs), [www.joy.hu](http://www.joy.hu).

Крім того, стосовно протиставленого свідоцтва України № 66121 відкрито судове провадження про дострокове часткове припинення його дії відносно послуг 35, 38 класів МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 12.09.2013 щодо міжнародної реєстрації № 1100044 та надати правову охорону знаку «JOY» на території України відносно всіх заявлених товарів 09, 16 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Листами від 26.12.2013 (вх. № 23545), 11.03.2014 (вх. № 3361) та 10.10.2014 (вх. № 14522) апелянт надіслав додаткові матеріали до заперечення, а саме: копії позовної заяви компанії Bauer German Premium GmbH (DE) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» про дострокове часткове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 66121 на знак для товарів і послуг «Joy» щодо послуг 35, 38 класів МКТП; ухвали про порушення провадження у справі та прийняття позовної заяви до розгляду від 04.02.2014; рішення Господарського суду м. Києва від 16.06.2014 про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 66121 на знак «Joy» для послуг 35, 38 класів МКТП; постанови Київського апеляційного господарського суду від 24.09.2014 про відмову у задоволенні апеляційної скарги, залишення в силі рішення суду першої інстанції.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на 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 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 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 р. № 72 (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідності 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.

Заявлений знак «JOY» за міжнародною реєстрацією № 1100044 – словесний знак, виконаний оригінальним шрифтом, великими літерами, латиницею.

Протиставлений знак «Joy» за свідоцтвом України № 66121 – словесний знак, виконаний стандартним шрифтом, латиницею. Літера «J» – велика (заголовна), інші – маленькі (рядкові).

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

За фонетичною ознакою порівнювані знаки є тотожними. Фонетична (звукова) тотожність заявленого знака та протиставленого знака обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням, співпадаючих приголосних і голосних звуків; тотожністю звучання.

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), а відрізняються шрифтом та розміром літер.

Отже, порівнювані знаки «JOY» та «Joy» за графічною ознакою в цілому є схожими.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Відповідно до електронного перекладача ABBYY Lingvo слово «joy» (англ.) – 1) радість, веселість, утіха, задоволення; 2) зручність, вигода, комфорт.

Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення однакові за семантикою, оскільки обидва позначення складаються з одного і того ж слова.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на незначну різницю у графічному виконанні.

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.

Знак «JOY» за міжнародною реєстрацією № 1100044 подано на реєстрацію відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «Joy» за свідоцтвом України № 66121 зареєстровано відносно послуг 35, 36, 37, 38 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35, 38 класів МКТП досліджуваних знаків та дійшла висновку, що такі послуги можна визнати однорідними (спорідненими), беручи до уваги їх вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «JOY» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, а рішення від 11.09.2013 про надання знаку для товарів і послуг «JOY» за міжнародною реєстрацією № 1100044 правової охорони відносно частини товарів і послуг є обґрунтованим та правомірним.

Апелянт вважає, що в результаті тривалого використання заявленого знака відносно послуг 35, 38 класів МКТП споживачі асоціюють даний знак та відповідні послуги саме з компанією Bauer German Premium GmbH (DE). Оскільки не існує доказів використання протиставленого знака відносно послуг 35, 38 класів МКТП Товариством з обмеженою відповідальністю «Астеліт», то в разі реєстрації і використання торговельної марки компанією Bauer German Premium GmbH (DE) відносно зазначених послуг у споживачів не виникне змішування заявленого позначення та протиставленого знака.

Представник апелянта у запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати, зазначив, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його використанню.

Пункт «С. – (1)» ст. 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 року, встановлює: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись частиною С.-(1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції розглянула представлені апелянтом матеріали та констатує, що надані апелянтом документи не свідчать про використання позначення «JOY» відносно особи заявника на ринку України для всіх послуг 35, 38 класів МКТП. Разом з тим, колегія Апеляційної палати констатує, що послуги 35 класу МКТП у сфері маркетингу та реклами надаються апелянтом через сторінки журналу «JOY» на паперовому носії та через електронну версію журналу.

При прийнятті рішення чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню Апеляційна палата взяла до уваги те, що дія свідоцтва України № 66121 на знак «Joy», схожість з яким заявленого позначення було єдиною підставою відмови в його реєстрації для всіх заявлених послуг 35, 38 класів МКТП, була повністю достроково припинена через невикористання знака для

послуг 35, 38 класів МКТП. Отже реєстрація заявленого апелянтом позначення не може призвести до порушення прав власника протиставленого свідоцтва.

Розглянувши обставини справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що знаку «JOY» за міжнародною реєстрацією № 1100044 може бути надана правова охорона відносно всіх заявлених товарів та послуг.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, 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 компанії Bauer German Premium GmbH (DE) задовольнити.
2. Рішення від 11.09.2013 про надання правової охорони знаку для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1100044 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «JOY» за міжнародною реєстрацією № 1100044 на території України відносно всіх заявлених товарів 09, 16 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

С.А.Совгиря

О.В.Постоялкіна