

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

25 травня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 11.01.2012 № 04, у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Кулик О.С., розглянула заперечення Каньшина А.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 25.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» за заявкою № т 2010 09613.

Розгляд заперечення здійснювався 29.02.2012, 28.03.2012, 25.05.2012.

На засіданні присутні представники апелянта: Бокач А.В., Бокач В.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – відсутній (про дату засідання було повідомлено належним чином листами від 09.02.2012 № 436/10, від 14.03.2012 № 6 - 11/1703, від 10.05.2012 № 12503/3).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 04.01.2012 вх. № 105 проти рішення Державної служби від 25.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» за заявкою № т 2010 09613 з додатками:

- копія рішення Державної служби від 25.10.2011 № 30918/3 про відмову в реєстрації знака;

- копія повідомлення закладу експертизи від 21.06.2011 № 14989/3 про можливу відмову в реєстрації знака;

- копія запиту від 08.07.2011 про надання матеріалів протиставлених міжнародних реєстрацій;

- копія листа закладу експертизи від 12.08.2011 про надання копій матеріалів протиставлених міжнародних реєстрацій № 757886, № 981038, № 1075692;

- копія відповіді заявника від 30.09.2011 на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака;

- таблиця з порівнянням заявлених на реєстрацію послуг 37, 38, 42 класів МКТП з послугами за протиставленими знаками;

- копія матеріалів з інформацією про компанію Linx Telecommunications B.V., розміщеної на офіційному сайті компанії у мережі Інтернет;

- копія статті у журналі «Стандарт» № 12 (71) за грудень 2008 р.

2. Доповнення до заперечення від 14.03.2012 № 3921 з додатками:
- витяг із Закону України «Про телекомунікації»;
 - витяг із Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України;
 - витяг із Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
 - витяг із Закону України «Про інформаційні агентства»;
 - копія витягу із Статуту Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «ЛІНК»;
 - копія Довідки № 623 з ЄДРПОУ;
 - роздруківка з офіційного сайту Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «ЛІНК» та копії рекламних матеріалів.
3. Матеріали заявки № т 2010 09613.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» за заявкою № т 2010 09613. У висновку закладу експертизи зазначено, що:

«для всіх послуг 37, 38, 42 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованим знаком «linxtelecom» (міжнародна реєстрація № 757886 від 13.03.2001, пріоритет від 31.10.2000);
- словесним знаком «linxtelecom» (міжнародна реєстрація № 981038 від 26.08.2008);
- комбінованим знаком «linxtelecom Crossing Borders» (міжнародна реєстрація № 1075692 від 21.05.2010, пріоритет від 08.01.2010), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Linx Telecommunications B.V. (Netherlands) щодо таких самих та споріднених послуг.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6 п.3.»

Апелянт – Каньшин А.В заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» на підставі наявності знаків, схожих із заявленим настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт вважає, що знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення «LINKTELECOM» є відмінним від словесних елементів комбінованих знаків «linxtelecom» (міжнародна реєстрація № 757886), «linxtelecom Crossing Borders» (міжнародна реєстрація № 1075692) та словесного знака «linxtelecom» (міжнародна реєстрація № 981038) за фонетичними та графічними ознаками, зокрема, заявлене позначення та протиставлені знаки мають суттєво різне зорове враження та не мають подібності в закладених у їх домінуючих частинах «LІНК» та «linx» понять та ідей.

Апелянт порівняв послуги 37, 38, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП) заявленого позначення та протиставлених знаків

та констатував, що спорідненими є всі послуги 37 класу та частина послуг 38, 42 класів МКТП.

На думку, апелянта, деякі послуги заявленого позначення відрізняються від послуг протиставлених знаків за такими ознаками як умови та канали надання послуг і коло споживачів. Зокрема, апелянт зазначив, що позначення «LINKTELECOM» заявляється фізичною особою, яка планує його використання для позначення послуг, пов'язаних з локальним кабельним і цифровим телебаченням, доступом до мережі Інтернет і надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою в місті Кременчузі Полтавської області. Споживачами цих послуг є фізичні особи і юридичні особи малого та середнього бізнесу. Разом з тим, послуги компанії Linx Telecommunications B.V., власника протиставлених знаків, полягають в організації міжнародного зв'язку і Інтернет підключень на базі мережі Linxtelecom, а споживачами цих послуг є оператори зв'язку, дипломатичні установи, великі банки, інформаційні агентства і транснаціональні компанії.

Апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» та зареєструвати знак для всіх заявлених послуг 37, 38, 42 класів МКТП.

У доповненні до заперечення від 14.03.2012 апелянт надав додаткові пояснення щодо встановлення спорідненості послуг заявленого позначення та протиставлених знаків. На думку апелянта частина послуг 38 класу МКТП заявленого позначення не можуть вважатися спорідненими з послугами 38 класу МКТП протиставлених знаків, оскільки мають суттєво різне смислове значення, регулюються різними спеціальними нормами законодавства України і ліцензуються різними державними установами.

Враховуючи наведене апелянт просить зареєструвати знак для частини заявлених послуг 38 класу МКТП, а саме: агентства новин (інформаційні агентства); кабельне телевізійне мовлення; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; мовлення телевізійне, радіомовлення.

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.

Відповідно до п. 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.


При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема:

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене позначення **LINKTELECOM** – словесне позначення, виконане оригінальним шрифтом великими (заголовними) літерами латинського алфавіту. Знак заявлений без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак **linxtelecom** за міжнародною реєстрацією № 981038 виконаний звичайним шрифтом рядковими літерами латинського алфавіту. Перша половина слова «linx» рожевого кольору, друга - «telecom» – блакитного.

Протиставлений знак  **linxtelecom** за міжнародною реєстрацією № 757886 – комбінований, словесний елемент якого виконаний звичайним шрифтом рядковими літерами латинського алфавіту. Перша половина слова «linx» рожевого кольору, друга - «telecom» – фіолетового. Перед словесним елементом розміщений зображувальний елемент, що представляє собою два кола рожевого та фіолетового кольорів, накладених одне на одне, та з'єднаних білою лінією.

Протиставлений знак  **linxtelecom** Crossing Borders за міжнародною реєстрацією № 1075692 – комбінований, в якому словесний елемент «linxtelecom Crossing Borders» виконаний звичайним шрифтом рядковими літерами латинського алфавіту та розташований у два ряди. Перша половина слова «linx» рожевого кольору, друга - «telecom» – блакитного. Словосполучення «Crossing Borders» виконано меншими за розміром літерами. Перед словесним елементом розміщений зображувальний елемент, що представляє собою два кола рожевого та фіолетового кольорів, накладених одне на одне, та з'єднаних білою лінією.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із 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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Відповідно до п. 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 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. Особа увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції.

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.

У протиставлених комбінованих знаках за міжнародними реєстраціями № 757886 та № 1075692 домінуюче положення займає словесний елемент «linxtelecom» на якому концентрується основна увага споживача. Словосполучення «Crossing Borders» та зображувальні елементи знаків мають незначну розрізняльну здатність.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення, протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 981038 та словесних елементів протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями № 757886 та № 1075692 обумовлюється схожістю звучання початкових частин словесних елементів знаків «linx» і «LINK» та тотожністю звучання кінцевих частин «telecom».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відрізняється від словесних елементів протиставлених знаків видом шрифту, характером літер, кольором.

Протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 757886 та № 1075692 відрізняються від заявленого позначення наявністю зображувальних елементів. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність.

Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Заявлене позначення та словесні елементи протиставлених знаків складаються з двох частин. Перша частина заявленого позначення «LINK» (англ.) – зв'язок, з'єднання. Перша частина словесних елементів протиставлених знаків «linx» не має визначеного смислового значення.

Друга частина заявленого позначення та протиставлених знаків «TELECOM» – є скороченням від слова «Telecommunication» (англ.) – далекий зв'язок. (Балла М.І. Новий англо-український словник. – К.: Чумацький шлях, 2000).

Telecom – дистанційний зв'язок, телезв'язок, електрозв'язок, зв'язок, далекий зв'язок (Словник «Мультітран», <http://www.multitrans.ru/c/m.exe>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки передають одну і ту ж ідею, пов'язану із зв'язком.

Колегія Апеляційної палати, здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення асоціюється з протиставленими знаками в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 і послуг враховується, 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 37, 38, 42 класів МКТП.

У доповненні до заперечення від 14.03.2012 року апелянт скоротив перелік заявлених послуг 38 класу МКТП до таких: «агентства новин (інформаційні агентства); кабельне телевізійне мовлення; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; мовлення телевізійне, радіомовлення».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 981038 зареєстровано відносно послуг 37, 38, 42 класів МКТП, зокрема послуг 38 класу: «телекомунікації».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 757886 зареєстровано відносно послуг 37, 38, 42 класів МКТП, зокрема послуг 38 класу: «телекомунікації, в тому числі інтерактивний зв'язок через Інтернет; електронна передача даних та повідомлень; інформація у сфері телекомунікації; забезпечення надавання телекомунікаційного устаткування; передача, розповсюдження та/чи прийом даних, зображень та звуків через радіотелефонію, телекс, супутник, телефон, телеграф; надавання доступу до міжнародних та інших телекомунікаційних мереж; надавання доступу до комп'ютерної бази даних через телекомунікаційні мережі».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1075692 зареєстровано відносно послуг 37, 38, 42 класів МКТП, зокрема послуг 38 класу: «телекомунікаційні послуги; рекомендації у сфері телекомунікації; забезпечення телекомунікаційних зв'язків через глобальну мережу для зв'язку та інформації; наймання (прокат) телекомунікаційного обладнання».

Для визначення спорідненості послуг 38 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати проаналізувала

надані апелянтом матеріали, звернулась до інформаційних джерел та встановила наступне.

Що стосується послуг 38 класу МКТП за протиставленими знаками:

Телекомунікація – це галузь науки й техніки, а також людської діяльності, пов'язана з пересиланням повідомлень на віддаль за допомогою електричних сигналів. (Універсальний словник-енциклопедія. slovo.org.ua/).

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», телекомунікації (електрозв'язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Телемережі – телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) – юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Провайдер телекомунікацій – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Оператор телекомунікацій – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Суб'єкти ринку телекомунікацій – оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій.

Що стосується скороченого апелянтом переліку послуг 38 класу МКТП:

«Телевизионное вещание – формирование телевизионных программ и передача их в эфир посредством телевидения; одно из средств массовой коммуникации». (Современная энциклопедия. <http://dic.academic.ru>).

«Радиовещание – одно из средств массовой информации, массовой коммуникации». (Политология. Словарь. <http://dic.academic.ru>).

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) – телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Мовлення (телерадіомовлення) – створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з

використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах.

Канал мовлення – сукупність технічних засобів мовлення (кабельного, оптичного, радіозв'язку), призначених для розповсюдження теле- та/чи радіопрограм на територію, що визначається параметрами цих засобів, які забезпечують трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми.

Відповідно до Закону України «Про інформаційні агентства» інформаційними агентствами є зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

Діяльність інформаційних агентств – це збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

Засобами комунікації є засоби розповсюдження продукції інформаційних агентств, такі як: друковані та екранні видання, радіо, телебачення (кабельне, супутникове, глобальне), електричний та електронний зв'язок (телеграф, телефон, телекс, телефакс), комп'ютерні мережі та інші телекомунікації.

За матеріалами апеляційної справи, власником протиставлених знаків є європейський магістральний оператор Linx Telecommunications B.V., який працює під брендом Linxtelecom та надає телекомунікаційні послуги бізнес клієнтам. В Україні компанія є найбільшим провайдером міжнародного IP-транзиту після Укртелекому. Linxtelecom надає телекомунікаційні послуги через свої дочірні компанії у Росії, Польщі, Естонії, Угорщині, Литві, Фінляндії, Латвії, Швеції, Німеччині, Грузії, Україні (LLC Linxtelecom Ukraine). Телекомунікаційні послуги Linxtelecom відрізняються високою якістю та надійністю, що дозволяє клієнтам організовувати міжнародний зв'язок і Інтернет підключення для передачі даних, голосу та відео.

Апелянт є засновником і власником Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «ЛІНК». Одним з видів діяльності зазначеного підприємства є надання послуг у галузі зв'язку, що визначено у Статуті підприємства та підтверджує копія Довідки № 623 з ЄДРПОУ. Як зазначив представник апелянта, підприємство планує надавати послуги оренди каналів, передачі даних та доступу до мережі Інтернет в Полтавській області. Споживачами цих послуг виступають фізичні та юридичні особи малого та середнього бізнесу.

З представлених апелянтом роздруківки з офіційного сайту Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «ЛІНК» (www.link-kremen.net) та копії рекламних матеріалів вбачається, що апелянт рекламує себе як оператора телекомунікаційних послуг. При цьому, при наданні таких послуг апелянт використовує знак інший, ніж заявлений на реєстрацію.

З огляду на зазначене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлені послуги 38 класу МКТП, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими) із послугами, для яких зареєстровано знаки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» за заявкою № т 2010 09613 є обґрунтованим та правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, 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. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 25.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LINKTELECOM» за заявкою № т 201009613 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.С.Кулик