

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

17 травня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 23.01.2013 № 183 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО-Україна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про реєстрацію знака «Манн, Иванов и Фербер» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2012 08853.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 05.03.2013, 09.04.2013, 17.05.2013.

Представник апелянта – Вадіс В.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Бабат І.Ю.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 21.11.2012 про реєстрацію знака «Манн, Иванов и Фербер» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2012 08853 на тій підставі, що заявлене позначення для частини товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого поняття «друкована продукція» та споріднених до них товарів, зазначених в наведеному в матеріалах заявки переліку, та послуг 35, 40, 41 класів, пов'язаних з видавничою діяльністю, є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Видавництво «Манн, Иванов і Фербер» (Росія) – видавництво ділової літератури, яке розпочало свою діяльність у 2005 році. Засновники: Ігор Манн, Михайло Иванов та Михайло Фербер.

Видавництво спеціалізується на виданні книг з маркетингу та менеджменту, управління часом, адресованих власникам бізнесу, менеджерам, консультантам, студентам.

З 2006 по 2008р. видавництво випускало крім традиційної і аудіолітературу.

У 2008 р. видавництво першим з випускаючих ділову літературу почало продавати книги у електронному вигляді,

Серед авторів видавництва: Джек Уелч, Том Пітерс, Джим Коллінз, Філіп Котлер, Адріан Слівотскі, Девід Майстер, Майкл Хаммер, Барбара Мінто, Ігор Манн, Гліб Архангельський, Яна Франк і Олександр Шумовіч.

Продукцію видавництва «Манн, Іванов і Фербер» можна придбати у м. Києві в магазині «Бізнес Книга» та у інтернет-магазинах kniga.biz.ua, SetBook.com.ua, audiobooks.ua.

Марковані заявленим позначенням товари 16 та послуги 35, 40, 41 класів можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеного видавництва, що насправді не відповідає дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст. 6, п. 2).

«Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (п.4.3.1.9).

<http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=54>

<http://pr.meta.ua/read/1795>

<http://kniga.biz.ua/book/MIF/>

http://www.audiobooks.ua/en/f/izdatelstvo/mann_ivanov_ferber/

<http://www.setbook.com.ua/books/publishers/publisher527.html>

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%ED,%C8%E2%E0%ED%EE%E2_%E8_%D4%E5%FO%E1%E5%F0/

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО-Україна» (далі – ТОВ «ЕКСМО-Україна») не згоден з рішенням Державної служби за заявкою № т 2012 08853.

Апелянт зазначає, що співвласником видавництва «Манн, Іванов и Фербер» є російське Товариство з обмеженою відповідальністю «ЭКСМО», яке займає 20% російського книжкового ринку, і є лідером за тиражем книг, що видаються. Засновником компанії апелянта є також російське Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО».

Апелянт також зазначає, що видавництво «Манн, Іванов и Фербер» не відоме в Україні, оскільки не здійснювало жодних реєстрацій знаків в Україні, не має на території України свого представництва, окрім ТОВ «ЕКСМО-Україна» і не здійснює виробництво товарів 16 класу.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів і послуг.

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 Апеляційної палати встановила наступне.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО-Україна» 24.05.2012 подано заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «Манн, Іванов и Фербер» відносно товарів 16 класу та послуг 35, 40, 41 класів МКТП, якій присвоєно реєстраційний номер № т 2012 08853.

При проведенні експертизи заявнику було надіслано повідомлення від 05.10.2012 про можливу відмову у реєстрації знака на тій підставі, що заявлене позначення для товарів 16 класу МКТП, зазначених в наведеному в матеріалах заявки переліку, та споріднених послуг 35, 40, 41 класів, пов'язаних з

видавничою діяльністю, є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

На зазначене повідомлення заявник надіслав мотивовану відповідь (вх. від 26.10.2012) з доводами на користь реєстрації знака.

За результатами проведення експертизи заявки закладом експертизи зроблено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг, на підставі якого Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «Манн, Иванов и Фербер» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2012 08853.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «Манн, Иванов и Фербер» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знака відносно частини товарів і послуг, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або позначеннями, що відтворюють промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо, права на які набуті раніше.

Крім цього, виникнення на ринку товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про

товари і послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином, новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

Заявлене словесне позначення «Манн, Иванов и Фербер» не містить відомостей і не породжує у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи, доступних інформаційних джерел, колегія встановила наступне.

«Манн, Иванов и Фербер» – московское издательство деловой литературы, начавшее свою деятельность в 2005 году. Издательство специализируется на издании книг по маркетингу и менеджменту, управлению временем, адресованных собственникам бизнеса, менеджерам, консультантам, студентам и слушателям программы МВА. В октябре 2008 года издательство «Эксмо» завершило сделку по приобретению 25 % издательства «Манн, Иванов и Фербер» (<http://ru.wikipedia.org/wiki>).

Видавництво «Ексмо» – одна з двох найбільших книговидавничих компаній Росії. Видавництво було засновано в 1991 році і на сьогодні число авторів видавництва перевищує 8000. На початку жовтня 2008 року завершило операцію з придбання 25% видавництва «Манн, Иванов і Фербер», що спеціалізується на діловій літературі (znaimo.com.ua/Ексмо).

Издательство «Эксмо» — акционер «Немецкой фабрики печати», «Тверского полиграфического комбината», объединенной розничной сети «Новый книжный — Буквоед», издательства «Манн Иванов и Фербер» (pro-books.ru).

Генеральный директор «Эксмо» Олег Новиков заявил, что издательство несколько лет назад стало владельцем 30% долей ООО «Манн, Иванов и Фербер», давно искало возможность увеличить свой пакет и какое-то время обсуждало варианты консолидации. По его словам, деловая и профессиональная литература – один из немногих сегментов книжного рынка в России, который стабильно рос на протяжении последних лет (ежегодно на 10-15%). «Эксмо» и «МИФ», конкурируя в сегменте, не мешали друг другу: «Мы занимались более массовой деловой литературой, а они – более премиальной». Новиков уточнил, что издательству удалось договориться о передаче активов «Альпины» и собственного подразделения профессиональной литературы в обмен на увеличение пакета в ООО «Манн, Иванов и Фербер» до контрольного (www.eksmo.ru).

Видавництво «Ексмо» є засновником ТОВ «ЕКСМО-Україна», що підтверджується копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ТОВ «ЕКСМО-Україна» є представником інтересів видавництва «Ексмо» в Україні.

Таким чином, зазначені підприємства є пов'язаними між собою особами.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт також надав лист, в якому видавництво «Манн, Иванов и Фербер» не заперечує проти реєстрації заявленого позначення відносно товарів 16 класу та послуг 35, 40, 41 класів МКТП на ім'я апелянта – ТОВ «ЕКСМО-Україна».

Отже, марковані заявленим позначенням товари 16 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «друкована продукція» та споріднені до них товари, зазначені в наведеному в матеріалах заявки переліку, та послуги 35, 40, 41 класів МКТП, пов'язані з видавничою діяльністю, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю видавництва ТОВ «Манн, Иванов и Фербер». Але використання такого позначення не буде вводити в оману споживачів враховуючи спільну діяльність вищезазначеного видавництва та ТОВ «ЕКСМО-Україна», та наявність згоди на реєстрацію заявленого позначення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Манн, Иванов и Фербер» може бути зареєстровано як знак відносно заявлених товарів і послуг.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСМО-Україна» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 21.11.2012 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2012 08853 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України (адміністративного збору), знак для товарів і послуг «Манн, Иванов и Фербер» за заявкою № т 2012 08853 відносно заявленого переліку товарів 16 класу та послуг 35, 40, 41 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

О.В.Саламов