

# 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

18 червня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 19.04.2012 № 30 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення Компанії СІНЕМАТЕК ЖАН МАРІ БУРСІКО (СН), проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про реєстрацію знака «Ніч Рекламожерів» за заявкою № т 2010 08607 відносно частини послуг.

Розгляд заперечення здійснювався 25.04.2012 та 18.06.2012.

Представник апелянта – Коваль М.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Дмитренко С.І.

### Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 30.11.2011 про реєстрацію знака «Ніч Рекламожерів» за заявкою № т 2010 08607 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 41 класу МКТП, зазначених в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСП» (UA) (свідоцтво №110957 від 10.08.2009 р., заявка № т 2008 21260 від 05.12.2008 р.), щодо споріднених послуг. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Компанія СІНЕМАТЕК ЖАН МАРІ БУРСІКО - не згоден з рішенням Державної служби про реєстрацію знака «Ніч Рекламожерів» за заявкою № т 2010 08607 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що знак «Ніч Рекламожерів» (або «La Nuit Des Publivores» - на французькій мові, або «The Night of the Ad Eaters» - на англійській мові) є всесвітньо відомим знаком, під яким вже більше 30-ти років проводиться шоу французького режисера Жана Марі Бурсіко (Jean Marie Boursicot) у всьому світі.

Апелянт вважає, що реєстрація протиставленого знака на ім'я ТОВ «ЮСП» є незаконною, тому що закладом експертизи не врахована світова відомість шоу з назвою «Ніч Рекламожерів», що належить апелянту.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «Ніч Рекламожерів» разом з фірмовим найменуванням «СІНЕМАТЕК ЖАН МАРІ БУРСІКО С.А.» відомі на території України понад сім років.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 30.11.2011 та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх 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.

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.

Заявлене позначення «Ніч Рекламожерів» є словесним позначенням, що складається з двох слів, перші літери яких є заголовними, а інші – маленькими (рядковими), виконані друкованим шрифтом, кирилицею.

Протиставлений знак «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ» є словесним, виконаним великими (заголовними) літерами, друкованим шрифтом, кирилицею.

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.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знаку щодо їхньої звукової, графічної та семантичної схожості.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Ніч Рекламожерів» та протиставленого словесного знака «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ» обумовлюється тотожністю звучання позначень, однаковою кількістю, розташуванням та тотожністю приголосних і голосних звуків, наголосом.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення відрізняються лише розміром літер.

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

За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

Обидва позначення складаються з двох слів: «ніч» та «рекламожерів» та є тотожними за загальним смисловим значенням.

«ніч» - частина доби від заходу до сходу сонця, з вечора до ранку. Глупа ніч. Горобина ніч (Інтернет-словник АВВУУ Lingvo <http://lingvo.yandex.ru>).

«рекламожери» – фантазійно-утворене слово, що відповідає значенню - «Ті, хто пожирає, поглинає рекламу».

«Рекламо» від - РЕКЛАМА, -и, ж. 1. тільки одн. Популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін. // Поширення відомостей про кого-, що-небудь для створення популярності.

«жери» від - ПОЖИРАЧ, -а, ч. Той, хто пожирає, поглинає кого-, що-небудь.

Таким чином, позначення «Ніч Рекламожерів» та позначення «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ» мають семантичну схожість.

За результатами порівняльного аналізу досліджуваних позначень за звуковою, графічною та семантичною ознаками, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «Ніч Рекламожерів» є схожим з протиставленим знаком «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ» настільки, що їх можна сплутати.

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.

Заявлене позначення «Ніч Рекламожерів» подано на реєстрацію відносно товарів 16 класу та послуг 35 та 41 класів МКТП, а саме:

Кл. 16: *Папір, картон (необроблений, напівоброблений або канцелярський); друкарська продукція; вітальні листівки та листівки про кінострічки; книги та журнали з рекламою та інформацією про кінострічки; фотографії; матеріали на книжкові оправки; плакати; канцелярські товари; клеї на канцелярські або побутові потреби; приладдя для художників; пензлі для*

малювання; друкарські машинки та канцелярське приладдя, крім меблів; навчальні та дидактичні матеріали, крім приладів; друкарські шрифти; друкарські кліше.

Кл. 35: Рекламування; наймання (орендування) місця на рекламу; розповсюдження проспектів та зразків; наймання (орендування) рекламних матеріалів; керування комп'ютерними файлами; вивчення ринку; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів, визначання громадської думки; влаштовування виставок та заходів на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо зв'язків з громадськістю; готування серій телевізійних шоу в галузі реклами.

Кл. 41: Освіта; навчання; розваги (дозвілля, забави); спортивна та культурна діяльність; готування серій телевізійних шоу в галузі кіно; створювання фільмів (кінофільмів); наймання (прокат) фільмів, звукозаписів та кінопроекційного обладнання; видавання книжок та журналів (видавництва); створювання та організація шоу, радіо- та телепрограм; наймання (прокат) фонографічних записів; наймання (прокат) кінематографічних проекційних пристроїв; наймання (прокат) пристроїв для записування та відтворення звуку і зображень; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних).

Протиставлений знак «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ» зареєстровано відносно послуг 41 класу МКТП: «Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля); влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; влаштовування і провідіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і провідіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавничі послуги; влаштовування і провідіння з'їздів, конференцій, форумів, диспутів, лекцій, дискусій; влаштовування і провідіння брифінгів для преси, круглих столів, прийомів, парадів, розважальних конкурсів, шоу-програм, вечірок; влаштовування і провідіння презентацій розважальних заходів; влаштовування і провідіння презентацій нових відеозаписів і відеороликів не на рекламні потреби; влаштовування і провідіння культурно-масового розважального заходу, а саме тривале демонстрування різноманітних рекламних роликів зі всього світу на розважальні, пізнавальні та культурні потреби; влаштовування видовищ; влаштовування і провідіння ігрових, інтелектуальних та розважальних шоу; готування радіо- і телевізійних передач; записування на відеооплівки; записування на магнітні і оптичні носії інформації; записування телевізійних роликів та програм; записування фонограм; знімання відеострічок, відеокліпів і відеороликів; знімання відеофільмів; знімання мікрофільмів; інформування щодо дозвілля, розваг, культури, кіно, музики, спорту, світського життя; майстер-класи; монтування відеострічок; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) аудіо- і відеозаписів; наймання (прокат) видовищних і театральних декорацій;

*написання текстів, крім рекламних; облаштування дозвілля; обслуговування кінотеатрів; готування та провадження різноманітних конкурсів та фестивалів; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; послуги щодо синхронного перекладу; послуги продюсерів; послуги з розміщення інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги студій записування; послуги щодо ігор на гроші; послуги сценаристів; послуги щодо цифрового зображення; презентації вистав; провадження культурно-масових, світських і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань в комп'ютерних мережах; розважання (послуги артистів); розроблення телевізійних проєктів; служба новин; створювання видовищ; створювання шоу-програм; телевізійні і радіопередачі розважальні; телекоментування і радіокоментування різноманітних подій; фотографування; фоторепортажі».*

При встановленні спорідненості товарів і/або послуг колегія Апеляційної палати досліджувала спорідненість саме послуг 41 класу МКТП, відносно яких заявникові було відмовлено в реєстрації.

При цьому, колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки дії (послуги), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, яка надає такі послуги, що може призвести до їх сплутування у певному секторі їх споживачів.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками спорідненості, послуги 41 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

Стосовно твердження апелянта про те, що реєстрація протиставленого знака на ім'я ТОВ «ЮСП» є незаконною, колегія Апеляційної палати зазначає, що при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обгрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог (п. 17.3.13 регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 30.09.2003 за № 877/8198 із змінами та доповненнями).

В своєму запереченні апелянт надав докази використання знака для товарів і послуг «Ніч Рекламожерів», зокрема на території України, що, на його думку, дає підстави визнати заявлене позначення таким, що відповідає умовам надання правової охорони.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом документи і зазначає наступне.

Умови надання правової охорони визначені статтею 5 Закону.

Відповідно до п. 6. ст. 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якої вичерпані.

Враховуючи усе вищезазначене, а також те, що заявка на знак «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ» має більш ранню дату подання, Апеляційна колегія вирішила, що заявлене позначення «Ніч рекламожерів» не відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг, оскільки схоже настільки, що його можна сплутати із знаком «НІЧ РЕКЛАМОЖЕРІВ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ТОВ «ЮСП» щодо споріднених послуг 41 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Ніч Рекламожерів» для всіх послуг 41 класу МКТП 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 Державної служби 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 Компанії СІНЕМАТЕК ЖАН МАРІ БУРСІКО (СН) відмовити.

2. Рішення Державної служби від 30.11.2011 про реєстрацію знака «Ніч Рекламожерів» за заявкою № т 2010 08607 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

Т.В.Ніколаєнко