

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
17 серпня 2021 р. № 156-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

10 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 16.06.2021 № Вн-123-Р/2021 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Фінагіної В.Б. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАЙТ МЕДІА» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 31.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632.

Представник апелянта – Костиркін А.А. відсутній, надано клопотання про проведення засідання у відсутності представника апелянта.

Представник Укрпатенту – Дудова М.О. відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення № Вх-17509/2021 від 30.04.2021;
копії матеріалів заявки № m 2018 20632;
клопотання про проведення засідання у відсутності представника апелянта № Вх-29163/2021 від 19.07.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 31.03.2021 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632 у зв'язку з тим, що для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку заявлене позначення є

схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «bigmir», «(bigmir)net», «бигмир)», «(бігмір)», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ», (UA) (свідоцтво № 33540 від 15.07.2003, заявка № m 2001 106111 від 03.10.2001, свідоцтво № 135115 від 25.02.2011, заявка № m 2009 12519 від 30.09.2009, свідоцтво № 118981 від 25.02.2010, заявка № m 2008 19127 від 23.10.2008, свідоцтво № 118982 від 25.02.2010, заявка № m 2008 19129 від 23.10.2008) щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – ТОВ «САНЛАЙТ МЕДІА» не погоджується з рішенням про відмову в державній реєстрації торговельної марки «(bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632.

Апелянт зазначає, що саме ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» подав заявку № m 2018 20632 на позначення «(bigmir)АФИША, зобр.». Відповідно до Договору № 1 від 01.10.2019 виключні майнові права на твір (ескіз торговельної марки) та права на одержання свідоцтва України на торговельну марку за заявкою № m 2018 20632 були передані апелянту.

З 2019 року вебсайт з доменним ім'ям bigmir.net, що використовує доменне ім'я afisha.bigmir.net належить ТОВ «САНЛАЙТ МЕДІА», яке передано апелянту відповідно до договору від 18.03.2019 про відступлення виключних майнових прав.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист від 06.07.2020 року № 06/07-1 про те, що ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» у своїй господарській діяльності не використовує протиставлені торговельні марки та надає згоду на реєстрацію заявленого позначення «(bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632 на ім'я апелянта.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 31.03.2021 та зареєструвати заявлене позначення «(bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632 відносно усього переліку послуг 35 класу 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 Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «(bigmir)АФИША, зобр.» 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»¹ (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу другого 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 іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і послуг, для яких заявлено торговельну марку, в порівнянні з товарами і послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі торговельні марки, виявлені під час пошуку.

Заявлене комбіноване позначення **bigmir)АФИША** складається з двох словесних елементів «bigmir» та «АФИША», розділених між собою знаком у формі дуги червоного кольору. Словесний елемент «bigmir» виконаний потовщеними рядковими літерами латиниці чорного кольору. Словесний елемент «АФИША» виконаний заголовними літерами кирилиці російською мовою, білого кольору та розташовано на тлі прямокутника червоного кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **bigmir** за свідоцтвом № 33540 виконана рядковими літерами латиниці.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

Протиставлена комбінована торговельна марка **bigmir)net** за свідоцтвом № 135115 складається з двох словесних елементів «bigmir» та «net», розділених між собою знаком у формі дуги червоного кольору. Словесні елементи виконані потовщеними рядковими літерами латиниці синього кольору.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

Протиставлена комбінована торговельна марка **бигмир)** за свідоцтвом № 118981 виконана потовщеними рядковими літерами кирилиці російською мовою, синього кольору. В кінці словесного елемента розташований знак у формі дуги червоного кольору.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 118982 виконана потовщеними рядковими літерами кирилиці українською мовою, синього кольору. В кінці словесного елемента розташований знак у формі дуги червоного кольору.

Знак зареєстровано відносно товарів 16, та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

У комбінованому позначенні, що складається із 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «bigmir» («бигмир», «бігмір»), що є транслітерацією одного і того ж слова літерами іншого алфавіту.

Щодо графічної (візуальної) схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (рядкові), алфавітом (латиниця) за свідоцтвами № 33540, № 135115, спільним зображувальним елементом у формі дуги червоного кольору за свідоцтвами № 135115, № 118981, № 118982 та відрізняється наявністю додаткових словесних і зображувальних елементів, алфавітом (латиниця) за свідоцтвами № 118981, № 118982 та кольором.

Під семантичною (сисловою) схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей тобто подібність смислового значення позначень.

Словесний елемент «bigmir», створений об'єднанням двох словесних елементів «big» та «mir».

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

«Big [big] adj 1) великий; просторий; високий; широкий»².

«Mir» – це дисплейний сервер для операційних систем на базі Linux, що знаходився в розробці Canonical Ltd³.

З огляду на те, що всі досліджувані позначення містять спільний словесний елемент «bigmir», вони мають однакове смислове значення. Наявність словесного елемента «АФИША» у заявленому позначенні, додаткового словесного елемента «net» у протиставленої торговельної марці за свідоцтвом № 135115 суттєво не змінює семантичного навантаження порівнюваних позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними 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 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні Укрпатенту правомірно та вмотивовано.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки і містяться в доданих до заперечення матеріалах та встановила наступне.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано лист № 09/04-1 від 09.04.2021, в якому власник протиставленої торговельної марки – ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» повідомляє, що 18.03.2019 передав веб-сайт www.bigmir.net у керування апелянта та не використовує торговельні марки за

² Новий англо-український словник – К.:Чумацький шлях, 2000 – 700 с.

³ <https://uk.wikipedia.org/wiki/Mir>

свідоцтвами № 33540, № 135115, № 118981, № 118982 у своїй господарській діяльності. В цьому же листі ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» зазначає, що не заперечує проти реєстрації торговельної марки «bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632 на ім'я ТОВ «САНЛАЙТ МЕДІА».

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАЙТ МЕДІА» задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 31.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «bigmir)АФИША, зобр.» за заявкою № m 2018 20632 відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Т. П. Салфетник

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

В. Б. Фінагіна