

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

14 червня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 20.10.2012 № 169 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Сенчука В.В., Каташевої А.О., розглянула заперечення компанії «sigikid GmbH» (сігикід ГмбХ) проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 15.02.2013, 26.03.2013, 14.06.2013.

На засіданні 15.02.2013 присутні: представник апелянта – Сікачин К.В., представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Збандут О.М.

На засіданні 26.03.2013 присутній представник апелянта – Сікачин К.В.

На засіданні 14.06.2013 присутні представники апелянта – Ніколаєнко А.Л., Жухевич О.В.

Аргументація сторін:

Рішення від 16.08.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 877382 було прийнято на підставі того, що знак «sigikid, зобр.» схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «SIGIKID» за міжнародною реєстрацією № 816175 від 28.10.2003, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я TURKUAZ TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ (Туреччина) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – компанія «sigikid GmbH» (сігикід ГмбХ) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382 відносно товарів 25, 28 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що компанія «sigikid GmbH», яка була заснована у 1968 році, займається виробництвом ігор, м'яких іграшок для дітей та дорослих. Іграшки компанії, марковані знаком «sigikid, зобр.», користуються попитом серед європейських споживачів, адже компанія має багато магазинів у 26 країнах світу. Унікальний німецький бренд дизайнерських та високоякісних іграшок, що активно розвивається, удосконалюється та підтримує високі стандарти якості, є доступним українським споживачам.

Крім того, щодо протиставленої міжнародної реєстрації № 816175 ведеться судове провадження щодо припинення її дії на підставі невикористання.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 16.08.2012 щодо міжнародної реєстрації № 877382.

Листом від 09.11.2012 вх. № 16772 апелянт надіслав додаткові матеріали до заперечення, а саме копії міжнародних реєстрацій № 877382, № 816175 та їх переклад на українську мову.

Листом від 15.02.2013 вх. № 4083 апелянт надіслав додаткові матеріали до заперечення, а саме: рішення господарського суду міста Києва від 20.11.2012 про дострокове припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 816175; заяву до Державної служби від 22.01.2013 щодо виконання судового рішення; накази від 11.12.2012 при примусове виконання рішення, повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ та здійснення публікації в офіційному бюлетені Державної служби щодо цього рішення. Апелянт також уточнив вимоги, викладені у запереченні від 16.10.2012 та просив відмінити рішення від 16.08.2012 щодо міжнародної реєстрації № 877382, надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією на території України відносно заявлених товарів 18, 20, 25, 28 класів МКТП.

Листами від 28.03.2013 вх. № 6425, від 31.05.2013 вх. № 10229, від 10.06.2013 вх. № 10887, від 14.06.2013 вх. № 3401 в доповнення до матеріалів заперечення апелянт надіслав додаткові матеріали, що підтверджують використання знака «sigikid, зобр.» на території України.


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 (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.



Знак  за міжнародною реєстрацією № 877382 – комбінований знак, в якому словесний елемент «sigikid», що виконаний маленькими прописними літерами латиниці, розміщений у прямокутнику, а у літері «і» крапка виконана у вигляді плями.

Протиставлений знак «SIGIKID» за міжнародною реєстрацією № 816175 – словесний знак, виконаний великими стандартними літерами латиницею.

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.

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.

Що стосується фонетичної схожості, то колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз словесного елемента знака «sigikid, зобр.» та протиставленого знака «SIGIKID» свідчить про їх фонетичну тотожність, виходячи з повного збігу всіх звуків.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент знака «sigikid, зобр.» та протиставлений знак «SIGIKID» схожі алфавітом, розташуванням літер по відношенню одна до одної та відрізняються характером літер.

Знак «sigikid, зобр.» відрізняється від протиставленого знака наявністю зображувальних елементів. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність. Порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

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

Словесний елемент знака «sigikid, зобр.» та протиставлений знак «SIGIKID» не мають визначеного смислового значення.

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 різницю у 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 «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382 подано на реєстрацію відносно товарів 18, 20, 25, 28 класів МКТП.

Протиставлений знак «SIGIKID» за міжнародною реєстрацією № 816175 зареєстровано відносно товарів 25, 28 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 25 та 28 класів МКТП досліджуваних знаків та дійшла висновку, що такі товари можна визнати однорідними (спорідненими), беручи до уваги вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що рішення від 16.08.2012 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382 є обґрунтованим та правомірним.

На користь реєстрації знака «sigikid, зобр.» апелянт листом від 15.02.2013 вх. № 4083 надіслав рішення господарського суду міста Києва від 20.11.2012, за яким дію протиставленої міжнародної реєстрації № 816175 на знак «SIGIKID» було припинено. Господарський суд міста Києва наказами від 11.12.2012 зобов'язав Державну службу повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 816175 на знак «SIGIKID» щодо усіх товарів 25 та 28 класів МКТП та здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби «Промислова власність» щодо цього рішення.

Колегія Апеляційної палати у зв'язку з цим зазначає наступне.

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

У зв'язку з цим відповідність знака «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382 умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання цієї заявки, а саме на 11.10.2005. Тобто з урахуванням міжнародної реєстрації № 816175 від 28.10.2003.

Разом з цим, за результатом розгляду матеріалів заперечення, додаткових матеріалів від 28.03.2013 вх. № 6425, від 31.05.2013 вх. № 10229, від 10.06.2013 вх. № 10887, від 14.06.2013 вх. № 3401 колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Німецька компанія «sigikid GmbH» (сігикід ГмбХ) була заснована у 1968 році і саме з цього часу компанія стала виготовляти товари для дітей під знаком «sigikid, зобр.», в якому перша частина «sigi» є частиною імені власника компанії, а друга частина «kid» – означає дитина.

Компанія займається виробництвом одягу для дітей та дорослих, різних ігор, м'яких іграшок для дітей та дорослих, а також виробляє аксесуари та товари для дому, школи – сумки, зонтики, меблі. Компанія «sigikid GmbH» розробляє свої вироби у відповідності з суворим дотриманням вимог до дизайну дитячої продукції, її якості, безпеки, ігрової цінності, позитивного сприйняття. Для створення іграшок використовуються тільки високотехнологічні матеріали.

Іграшки компанії «sigikid GmbH» (сігикід ГмбХ) користуються великим попитом серед споживачів, адже компанія має магазини у 26 країнах світу. Компанія - апелянт також має офіційний сайт (www.sigikid.de/), на якому можна зареєструватися та здійснити купівлю продукції через Інтернет.

За матеріалами апеляційної справи знак «sigikid, зобр.» використовується на території України.

Надані апелянтом копії авансових рахунків та рахунків на поставку продукції за 2010 - 2013 роки свідчать про те, що продукція, маркована знаком «sigikid, зобр.», постачалась в міста Київ, Іллічівськ, Луганськ, Дніпропетровськ, загальний оборот якої склав 96564 EUR.

Продукція компанії «sigikid GmbH» пропонується на сайтах Інтернет-магазинів «LIMPOPO» (<http://limpopo-baby.com>), OTTO (www.otto-trade.com.ua), Konik.ru (expert.ru/russian_reporter/), та інших сайтах, наприклад, сайт babiki.ru/blog/ пропонує колекцію ляльок від компанії Sigikid, сайт schoolbag.ru - дитячі валізи Sigikid, сайт b2c.sklad.com/.../257829-zont_si... - Казахстан - зонт Sigikid, сайти goods.marketgid.com/cat/.../77580/?...укра..., vcene.ua/myshka-so-skripkoj - bondibon-v..., goidon.at.ua/news/2012-10-14, kievskaya.emarket.ua/ - іграшки та ігри Sigikid.

На сайті (<http://vbay.in>) розміщена інформація про те, що міжнародна торгова компанія доставляє продукцію компанії Sigikid в усі міста Росії та країни СНД, в тому числі, в Україну.

Загалом, як зазначено у додаткових матеріалах, інформацію про продукцію апелянта, марковану знаком «sigikid, зобр.», на пошуковому сайті google.com.ua за ключовим словом «sigikid» знайдено 3270000 сайтів, yandex.ua – 259000 сайтів.

В той же час, продукція компанії TURKUVAZ TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ (Туреччина), маркована знаком «SIGIKID», в Україні відсутня, про що свідчать такі документи:

- Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.01.2012 № 3412-07/1807-12 про те, що за даними Реєстру державної системи сертифікації УкрСЕПТО сертифікати відповідності на продукцію

легкої промисловості торговельної марки «SIGIKID» (Туреччина) не зареєстровано.

- Довідка Державного підприємства «Моніторинг ЗМІ України» від 12.12.2011 № 64 стосовно того, що згідно даних моніторингу, проведеного на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації в період з 28.10.2003 по 12.12.2011 товари та послуги під торговельною маркою «SIGIKID» не рекламувались.

- Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 30.12.2011 № 01.03/5562-17/1005, в якому зазначено, що Департаментом організації санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України та Державною санітарно-епідеміологічною службою України висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію під торговельною маркою «SIGIKID» виробника TURKUAZ TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ (Туреччина), за період з 28.10.2008 по 30.12.2011 до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи не вносились.

- Лист Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 08.02.2012 № 0029/01 про те, що у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» записи про суб'єктів господарювання - асоційованих членів «ДжіЕс1 Україна», у складі найменування яких є позначення TURKUAZ TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ, відсутні. Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 будь-яким товарним позиціям за заявками суб'єкта господарювання із зазначеним найменуванням. Крім того, у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції, у складі назви чи опису яких вказано позначення SIGIKID.

- Довідка від 19.12.2011 № 1803/5, видана Державною службою інтелектуальної власності України, відповідно до якої відомостей про видачу ліцензій на використання знака «SIGIKID» за міжнародною реєстрацією № 816175 не має.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що матеріали апеляційної справи підтверджують тривалість використання заявленого позначення та свідчать про те, що споживачі сприймають знак «sigikid, зобр.» саме як знак німецької компанії «sigikid GmbH».

Оскільки наслідком використання знаків схожих настільки, що їх можна сплутати відносно таких самих або споріднених товарів є можливість введення в оману споживача відносно особи, яка пропонує товар чи надає послугу, а надані апелянтом докази свідчать про неможливість такого, колегія встановила, що використання апелянтом знака «sigikid, зобр.» не буде вводити в оману споживачів щодо особи, яка пропонуватиме такі товари.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знаку «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382 може бути надана правова охорона відносно заявлених товарів.

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 «sigikid GmbH» (сігикід ГмбХ) задовольнити.
2. Рішення від 16.08.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 877382 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «sigikid, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 877382 на території України відносно товарів 18, 20, 25, 28 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

В.В.Сенчук

А.О.Каташева