

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

РІШЕННЯ

8 травня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Апеляційна палата), затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 20.01.2014 № 305 у складі головуючого колегії Добриніної Г.П. та членів колегії Горбик Ю.А., Теньової О.О. розглянула за протестом Голови Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) рішення колегії Апеляційної палати від 18.12.2013, прийняте за результатом розгляду заперечення Луки Катерини Михайлівни проти рішення Державної служби від 05.07.2013 про реєстрацію знака «Собака Барабака, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2011 17769.

Розгляд протесту здійснювався на засіданнях 14.02.2014, 10.04.2014, 08.05.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Сисоєнко І.В.

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

Колегія Апеляційної палати, призначена для розгляду протесту Голови Державної служби, вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, мотиви, викладені у рішенні Апеляційної палати від 18.12.2013 та в протесті Голови Державної служби, а також аргументацію, наведену сторонами під час слухання в ході апеляційного засідання з розгляду протесту, та встановила наступне.

05.07.2013 Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «Собака Барабака, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 201117769 на підставі того, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «Sobaka-barabaka Собака Барабака интернет-магазин зоотоваров», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Манушка В.К. та Манушко С.В., м. Новоазовськ, Донецька обл. (UA) (свідоцтво № 170955 від 27.05.2013 р., заявка № m201116037 від 11.10.2011 р.) щодо таких самих та споріднених

послуг. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.3).

10.09.2013 апелянтом - Лукою Катериною Михайлівною до Апеляційної палати було подано заперечення проти рішення Державної служби про реєстрацію знака «Собака Барабака, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 17769.

У запереченні апелянт зазначав, що він є фізичною особою-підприємцем, яка з 2006 року активно займається роздрібною торгівлею зоотоварами на території України, маркованими позначенням «Собака Барабака».

У 2009 році апелянтом зареєстровано доменне ім'я «sobaka-barabaka.com», яке використовується в якості веб-сайту Інтернет-магазину «Собака барабака», що дозволяє споживачам купувати зоотовари через мережу Інтернет. Апелянт наголошував на тому, що власники протиставленого знака повністю скопіювали контент його сайту та відкрили «сайт-клон» під доменним ім'ям «sobakabarabaka.com» та вказали на ньому свої номери телефонів. Проте, дата реєстрації сайту власників протиставленого знака (06.10.2011) пізніша ніж дата реєстрації сайту апелянта, що, на думку апелянта, свідчить про недобросовісність дій власника протиставленого знака.

Апелянт також зазначав, що ним подано заперечення проти реєстрації протиставленого знака за заявкою № т 201116037 як такого, що не відповідає умовам надання правової охорони. Проте, за цією заявкою було прийнято рішення про реєстрацію знака та видано свідоцтво України № 170955.

Апелянт скоротив перелік послуг 35 класу МКТП за заявкою № т 201117769, виключивши з нього послуги, які є спорідненими з послугами 35 класу МКТП знака за свідоцтвом № 170955.

Зважаючи на вищенаведене, апелянт просив відмінити рішення Державної служби від 05.07.2013 та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів 31 та скороченого переліку послуг 35 класів МКТП.

18.12.2013 колегією Апеляційної палати прийнято рішення задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби та зареєструвати знак «Собака Барабака» за заявкою № т 201117769 відносно всіх заявлених товарів 31 класу та послуг 35 класу МКТП у такій редакції:

35 клас - *Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування*

справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представлення продуктів з метою роздрібного продажу; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.

При прийнятті рішення колегія Апеляційної палати врахувала скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення, а також те, що зазначені послуги не є спорідненими з послугами 35 класу МКТП за протиставленим знаком.

На підставі статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) Головою Державної служби було винесено протест на вказане рішення на тій підставі, що рішення колегії Апеляційної палати від 18.12.2013 прийнято з порушенням норм пункту 3 статті 6 Закону, оскільки не містить достатньої доказової бази для відміни рішення

Державної служби від 07.05.2012 про реєстрацію знака для товарів і послуг «Собака Барабака, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2011 17769.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту зазначає наступне.

Відповідно до 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.

Відповідно до пункту 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 словесне позначення « **Собака Барабака** » виконано оригінальним шрифтом, латиницею у помаранчевому кольорі.

Sobaka-barabaka

Собака Барабака

Протиставлений знак « **интернет-магазин зоотоваров** » представляє собою поєднання словесних елементів, з яких словесний елемент – «Sobaka-barabaka» виконано стандартним шрифтом латиницею; словесні елементи «Собака Барабака» та «интернет-магазин зоотоваров» - стандартним шрифтом кирилицею, чорним кольором. Вказані словесні елементи знака розташовані один над одним.

Згідно з пунктом 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.

Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, ступінь схожості визначається як окремо по кожному слову, так і щодо всього позначення в цілому.

Колегія зазначає, що заявлене позначення за звуковою (фонетичною) ознакою схоже із протиставленим знаком включенням одного позначення в інше та відрізняється кількістю звуків та складів.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає, що порівнювані позначення схожі алфавітом та графічним виконанням літер, але відрізняються шрифтом та кольором.

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

Смислова схожість позначень може виступати як самостійний критерій. Наявність в позначенні смислового значення чи, навпаки, його відсутність, може впливати на визнання порівнюваних позначень не схожими, незважаючи на їхню звукову схожість.

Тлумачення словосполучень «Собака Барабака» та «Sobaka barabaka» не було знайдено у жодному із словників, тому колегія вважає їх фантазійними.

Наявність у протиставленому знаку словосполучення «інтернет магазин зоотоваров» надає йому певну семантичну відмінність порівняно із заявленим позначенням, а саме вказує на вид послуг – розповсюдження зоотоварів через інтернет-магазин.

Колегія вважає, що порівнювані позначення не є схожими за семантичною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу заявленого та протиставленого позначень щодо їх схожості колегія дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у їх виконанні.

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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 31 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак зареєстровано відносно таких послуг 35 класу МКТП: *«послуги, пов'язані із введенням в цивільний оборот зоотоварів, а саме: розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам зручно оглядати та купувати ці товари у роздрібних та оптових магазинах, через поштові каталоги продаж, за допомогою електронних засобів, а саме через телемагазини або інтернет-сайти, або інтернет-магазини, послуги з реєстрації, листування, складання, збору або систематизації письмових повідомлень і записів, послуги рекламних агентств, а також послуги з розповсюдження проспектів чи зразків безпосередньо або поштою, радіореклама».*

У запереченні та на засіданні представник апелянта скоротив перелік послуг 35 класу МКТП до таких: *«Агентства комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчення ринку; визначання громадської думки; випробовування психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів;*

влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплатування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представлення продуктів з метою роздрібного продажу; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпоротно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; оброблення текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплатування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших».

При цьому колегія зазначає наступне.

Послуга – це результат трудової діяльності, що відображається у корисному ефекті, особливій споживчій вартості (Классификация услуг внешнеэкономической деятельности, Госстандарт Украины, 1997).

Для цілей реєстрації знаків, послугою вважається дія, що є результатом діяльності фізичної або юридичної особи, яка спрямована на задоволення потреб іншої особи. Дія, яка спрямована на задоволення потреб самого

заявника, не є послугою, а є дією, обов'язковою для здійснення своєї діяльності на ринку, в тому числі і використанням знака.

Крім того, відсутність у переліку послуг заявленого позначення послуг 35 класу МКТП протиставленого знака свідчить про те, що її власник не надає такі послуги з використанням зареєстрованого знака для третіх осіб.

Як правило, споріднені послуги містяться в межах одного класу МКТП, оскільки класифікуються відповідно до напрямку діяльності. Разом з тим, МКТП не є єдиним джерелом для встановлення спорідненості товарів і/або послуг. Під час установаження спорідненості послуг доцільно керуватися, в першу чергу, такою ознакою, як призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності. Натомість, послуги, що відносяться до одного виду, але надаються в різних сферах діяльності, не можуть бути віднесені до споріднених.

Так, послуги скороченого переліку послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та послуги 35 класу МКТП протиставленого знака, хоча й розташовані в одному класі МКТП, але не є спорідненими, оскільки відносяться до різних видів діяльності та мають різне призначення.

Колегія проаналізувала скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та дійшла висновку, що зазначені послуги не є спорідненими з послугами 35 класу МКТП, щодо яких надана правова охорона протиставленому знаку, оскільки між ними не існує ніякого зв'язку, зумовленого характером цих послуг та порядком їх надання.

Апелянт на засіданні просив врахувати положення частини С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 р., яке встановлює: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

На підтвердження тривалості застосування та набуття розрізняльної здатності знака «Собака Барабака, зобр.» за заявкою № m 2011 17769 апелянтом надано такі документи: фотознімки магазинів; рекламний матеріал Інтернет – магазину, який був опублікований в мережі Інтернет, на різних порталах; копії подяки від дитячо – молодіжної громадської організації дітей – інвалідів «Вита» та Громадської організації «Організація захисту тварин», які він одержав в якості відзнак за свою діяльність під заявленим позначенням.

Проаналізувавши надані документи, колегія зазначила, що вони не свідчать про тривале використання заявленого позначення відносно особи заявника на ринку України до дати подання заявки на протиставлений знак.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати з розгляду протесту вирішила, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, оскільки послуги відповідно до скороченого переліку послуг заявленого позначення за заявкою № m 201117769 не є

спорідненими з послугами, відносно яких зареєстровано протиставлений знак, а відтак на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду протесту Голови Державної служби інтелектуальної власності України, 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, яка була призначена для розгляду протесту,

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Луки К.М задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 05.07.2013 про реєстрацію знака «Собака Барабака» за заявкою № т 201117769 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг за заявкою № т 2011 17769 відносно заявлених товарів 31 класу та послуг 35 класу МКТП у такій редакції:

Агентства комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування психологічне для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів з метою роздрібного продажу; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; консультування фахове щодо

підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплатування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.

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

Головуючий колегії

Г.П.Добриніна

Члени колегії

Ю.А.Горбик

О.О.Теньова