

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

26 червня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 23.08.2012 № 90 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Постоялкіної О.В. та Саламова О.В., розглянула заперечення Липовецького Едуарда Йосиповича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 13.07.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № т 2012 06568.

На засіданні 19.11.2012 присутні:

представник апелянта – Адаменко О.Г.;

апелянт – Липовецький Е.Й.;

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – Шестакова Н.П.

На засіданнях 26.12.2012, 14.02.2013 присутній: представник апелянта – Адаменко О.Г.

Засідання 11.06.2013, 26.06.2013 проводились за відсутності представників сторін.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 13.07.2012 про відмову в реєстрації знака “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № т 2012 06568 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним в п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону: для всіх товарів 16 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з комбінованим знаком “СПОРТ ЭКСПРЕСС” раніше зареєстрованим в Україні на ім’я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА МЕДІА КОМПАНІЯ”; (UA) (заявка № 2000062511 від 13.06.2000, свідоцтво № 27651 від 14.06.2010, припинення дії свідоцтва від 14.06.2010), щодо споріднених товарів;

- з словесним знаком “СПОРТ ЭКСПРЕСС” раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Закритого акціонерного общества “СПОРТ-ЕКСПРЕСС”;

Російська Федерація (RU) (заявка № 2001128319 від 24.12.2001, свідоцтво № 49180 від 16.05.2005), щодо споріднених товарів;

- з комбінованим позначенням “СПОРТ ЭКСПРЕСС” раніше поданим на реєстрацію в Україні Закритим акціонерним обществом “Спорт-Експресс”; Російська Федерація (RU) (заявка № m 2011 14429 від 14.09.2011), щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розділ. II, ст.6, п.3).

Апелянт – Липовецький Едуард Йосипович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m2012 06568 і на користь реєстрації знака наводить наступні доводи.

Апелянт стверджує, що комбіноване позначення “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 від 12.04.2012 є оригінальним, фантазійним, вигаданим та суттєво відрізняється від усіх позначень, на які посилається експертиза. Оскільки розрізняльна здатність позначення “Спорт Экспресс, зобр.” формується за рахунок його оригінальності, заявлене позначення повністю відповідає статті 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, а саме: “знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”.

В обґрунтування своїх доводів на користь реєстрації апелянт посилається на рекомендації ВОІВ, де вказано: *“условие дистинктивности”* є основною властивістю позначення, яке заявляється: 9.31. *“товарный знак служит цели отличать товары одного предприятия от товаров других предприятий, и поэтому, для того чтобы функционировать как товарный знак, он должен быть дистинктивным. Обозначение, не являющееся дистинктивным, не может помочь потребителю идентифицировать товары его вкуса”*.

Позначення “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 активно використовується у господарському обороті, про що свідчить статистична інформація розповсюдження веб-сайту в мережі Інтернет за адресою www.sport-express.ua.

Апелянт надав документи, які, на його думку, підтверджують прямий зв'язок заявника за заявкою № m 2012 06568 з використанням позначення “СПОРТ ЭКСПРЕСС” для товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) на території України.

Апелянт вважає, що з наданих копій документів можна дослідити не тільки прямий зв'язок заявника за заявкою № m 2012 06568 з використанням позначення “СПОРТ ЭКСПРЕСС”, а й пріоритет такого використання, який встановлено у 1992 році, що повністю підпадає під норму ст. 500 Цивільного кодексу України “Право попереднього користувача”.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Державної служби від 13.07.2012 та зареєструвати позначення “Спорт Экспресс, зобр.” відносно всього заявленого переліку товарів 16 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) визначено, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

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 знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість 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 “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 є комбінованим позначенням.

Всередині прямокутника на білому тлі міститься словесний елемент “Спорт”, на чорному – словесний елемент “Экспресс”.

Словесні елементи “Спорт” та “Экспресс” виконано друкованим шрифтом, чорного та білого кольору, кирилицею.

Спорт Экспресс

Протиставлений знак “СПОРТ ЭКСПРЕСС, зобр.” за свідоцтвом України № 27651 є комбінованим позначенням.

Словесний елемент “СПОРТ” виконано великими літерами кирилиці, стилізованим шрифтом чорного кольору та обрамлено білою смужкою.

Словесний елемент “ЭКСПРЕСС” виконано великими літерами друкованим шрифтом, білого кольору, кирилицею. Словесний елемент “ЭКСПРЕСС” надруковано на смузі чорного кольору.

Між словесними елементами розміщено зображувальний елемент у вигляді футбольного м'яча в обрамленні вінка.



Протиставлений знак “СПОРТ ЭКСПРЕСС” за свідоцтвом України № 49180 – словесний.

Словесні елементи “СПОРТ” та “ЭКСПРЕСС” розміщено один під одним та виконано великими літерами кирилицею, друкованим шрифтом чорного кольору.

Протиставлений знак “СПОРТ ЭКСПРЕСС, зобр.” за заявкою № m 2011 14429 – комбінований.

Словесний елемент “СПОРТ” виконано великими літерами кирилицею, стилізованим шрифтом чорного кольору в обрамленні білої смужки.

Словесний елемент “ЭКСПРЕСС” виконано великими літерами друкованим шрифтом білого кольору, кирилицею. Словесний елемент “ЭКСПРЕСС” надруковано на смузі чорного кольору.

Між словесними елементами розміщено зображувальний елемент у вигляді голови півня з червоним гребенем та бородою в обрамленні вінка.



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 з 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. Не може бути віднесено до основних елементів різні обрамлення словесних елементів у вигляді геометричних фігур, орнаментів тощо.

Таким чином, компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи порівнюваних знаків.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У кожному із досліджуваних позначень домінуюче місце займають словесні елементи – “СПОРТ” та “ЭКСПРЕСС”.

За результатами аналізу фонетичної схожості заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані знаки є фонетично тотожними.

Графічні зображення заявленого позначення та протиставлених знаків мають відмінності: протиставлені знаки відрізняються розміром шрифту та

оформленням словесних елементів. До того ж, знаки за свідоцтвом № 27651 та заявкою № m 2011 14429 мають додаткові зображувальні елементи.

Колегія Апеляційної палати вважає, що деяка різниця у графічному виконанні та наявність додаткових зображувальних елементів порівнюваних позначень, не має вирішального впливу при визначенні їх графічної схожості.

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

“Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой” дає такі тлумачення словесних елементів заявленого та протиставлених знаків.

СПОРТ, -а, м, составная часть физической культуры - комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований.

ЭКСПРЕСС, -а, м. поезд или автобус. судно, идущие с высокой скоростью без остановок или с остановками только в крупных пунктах.

Оскільки словесні елементи “Спорт» та “Экспресс”, заявленого позначення та протиставлених знаків одні й ті самі, за семантичною ознакою порівнювані позначення можна вважати тотожними.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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 товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Ступінь спорідненості товарів і послуг тісно пов'язана зі ступенем схожості досліджуваних знаків. Чим більша їх схожість, тим вища небезпека змішування та ширше діапазон товарів, які мають розглядатися як споріднені.

Заявлене позначення “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 подано на реєстрацію відносно товарів 16 класу МКТП.

Протиставлений знак “СПОРТ ЭКСПРЕСС, зобр.” за свідоцтвом України № 27651 зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35, 39 класів МКТП.

Протиставлений знак “СПОРТ ЭКСПРЕСС” за свідоцтвом України № 49180 зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлений знак “СПОРТ ЭКСПРЕСС, зобр.” за заявкою № m 2011 14429 подано на реєстрацію відносно товарів 16 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 16 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що товари 16 класу МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними.

У додаткових поясненнях до заперечення від 22.11.2012 вх. № 17539 апелянт попросив скоротити перелік товарів 16 класу МКТП заявленого позначення до наступних товарів: “видання друковані, газети”.

На корить реєстрації знака “СПОРТ ЭКСПРЕСС, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 апелянт надав наступні документи:

1. Довідку ТОВ “Популярний спорт” про відвідування веб-сайту www.sport-express.ua за період з жовтня 2010 по жовтень 2012 року.
2. Довідку про тираж друкованого видання “Спорт-экспресс в Украине” за період з 2004 по 2012 рік.
3. Роздруківки сторінок веб-сайтів: www.sport-express.ua, www.catalog.i.ua, www.top100.rambler.ru.
4. Копії сторінок видання “Спорт-экспресс в Украине”.
5. Статистичний звіт Rambler в мережі Інтернет про популярність веб-сайту www.sport-express.ua.

Розглянувши надані апелянтом матеріали колегія дійшла висновку про те, що вони не підтверджують тривалого використання заявленого позначення “Спорт Экспресс, зобр.” відносно товарів 16 класу МКТП - “видання друковані, газети”.

Крім того, факт використання заявленого на реєстрацію позначення “Спорт Экспресс, зобр.” відносно товарів 16 класу МКТП - “видання друковані, газети” саме апелянтом – фізичною особою Липовецьким Е.Й. не доведено.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене позначення “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

Таким чином, колегія Апеляційної палати не вбачає жодних підстав для скасування рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 06568 та вважає, що рішення Державної служби від 13.07.2012 про відмову в реєстрації знака “Спорт Экспресс, зобр.” за заявкою № m 2012 06568 є законним і обґрунтованим.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 14.06.2011 № 578), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Липовецькому Едуарду Йосиповичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 13.07.2012 за заявкою № т 2012 06568 про відмову в реєстрації знака “Спорт Экспресс, зобр.” залишити чинним.

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

Головуючий

Ю.А.Горбик

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

О.В.Саламов