

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, 494-06-63

РІШЕННЯ

22 червня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 02.04.2012 № 23, у складі головуючої Горбик Ю.А. та членів колегії Запорожець Л.Г., Каташевої А.О. розглянула заперечення Перова А.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «СпортЛэнд сеть фитнес клубов, комб.» за заявкою № т 2010 20356.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 22.05.2012 та 22.06.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Курзін О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Палига Н.А.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 26.01.2012 про відмову в реєстрації знака «СпортЛэнд сеть фитнес клубов, комб.» за заявкою № т 2010 20356 на тій підставі, що «заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 41 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним та комбінованим знаками «SPORTLAND», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Sportland International Group AS, EE (міжнародні реєстрації № 893742, № 893743 від 15.05.2006) щодо споріднених послуг. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст. 6 п. 3».

Апелянт – Перов Андрій Володимирович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СпортЛэнд сеть фитнес клубов, комб.» за заявкою № т 2010 20356.

Апелянт вважає, що протиставлені знаки «SPORTLAND» (за міжнародними реєстраціями № 893742, № 893743) не є схожими із заявленим позначенням за графічними, фонетичними та семантичними ознаками настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок активного використання і асоціюється в уяві споживача виключно з послугами, що надаються апелянтом.


Крім того, апелянт зауважує, що ним не було знайдено відомостей про використання протиставлених знаків «SPORTLAND» (за міжнародними реєстраціями № 893742, № 893743) на території України, а тому є підстави вважати, що протиставлені знаки не використовуються на території України.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 26.01.2012 та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх заявлених послуг 41 класу МКТП.


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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила), словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Заявлене позначення  – комбіноване. Словесний елемент складається з чотирьох слів, розташованих у два рядки, виконаних літерами кирилиці (російської абетки), червоного кольору. Словосполучення «СпортЛэнд» виконане стилізованим шрифтом, під яким розташовано словосполучення «сеть фитнес клубов», виконане друкованим шрифтом літерами значно меншого розміру. Графічний елемент у вигляді стилізованого зображення фігури людини червоного кольору, виконаний оригінально у поєднанні з першою літерою словесного елемента – літерою «С», яка на тлі графічного елемента змінює свій колір з червоного на білий.

Протиставлений знак «SPORTLAND» за міжнародною реєстрацією № 893742 є словесним, виконаним стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами латинської абетки, без зазначення правової охорони кольорів.

Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 893743 є комбінованим. Словесний елемент такого знака виконаний стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами латинської абетки

червоного кольору. Ліворуч від словесного елемента розташовано графічний елемент знака у вигляді двох стилізованих бумерангів червоного кольору повернутих один до одного

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил 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.



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.

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За результатами порівняльного аналізу заявленого комбінованого

позначення «» та протиставленого словесного знака «SPORTLAND» за міжнародною реєстрацією № 893742 і протиставленого комбінованого знака «» за міжнародною реєстрацією № 893743, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Схожість позначень виникає внаслідок збігу їх ознак, що сприймаються споживачами. На ступінь схожості впливає співвідношення збіжних та розбіжних елементів, а також їх значення в композиції позначення. При вирішенні питання щодо схожості знаків слід враховувати, що споживач, як правило, не має нагоди порівняти два знаки безпосередньо, а керується загальними враженнями про знак, бачений раніше, а тому необхідно враховувати загальне зорове враження. При встановленні схожості товарних знаків також слід враховувати, що небезпека змішування є найбільшою для знаків, призначених для фармацевтичних, хімічних, харчових товарів.

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак: довжиною знака; числом складів; наявністю близьких чи співпадаючих звуків; розміщенням близьких звуків та звукосполучень один

відносно одного; близькістю складу голосних; близькістю складу приголосних; місцем співпадаючих звукосполучень у складі знака; наголосом; входженням одного позначення в інше. Ці чинники можуть враховуватися як кожен окремо, так і в різних поєднаннях.

Словесний елемент заявленого позначення «СпортЛэнд СЕТЬ ФИТНЕС КЛУБОВ» в російській транскрипції вимовляється як: [с п о р т л э н д с е т ' ф и т н э с к л у б о ф].


Словесний елемент «SPORTLAND», з якого складаються протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 893742, № 893743, в англійській транскрипції звучить як: [s p o : t l e n d].


Заявлене позначення та протиставлені знаки відрізняються між собою за фонетичними ознаками, оскільки мають різну кількість слів, літер, складів та по-різному вимовляються.

Графічна (візуальна) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне написання з урахуванням характеру літер; розташування літер одна відносно одної; алфавіт, літерами якого написано слово; колір чи поєднання кольорів; кількість слів та літер.

При визначенні графічної (візуальної) схожості позначень найбільш важливим є перше зорове враження, одержане при порівнянні позначення, адже саме воно є найбільш близьким до сприйняття знаку споживачами.

Щодо графічного (візуального) виконання, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення  «СпортЛэнд» є схожим із протиставленим комбінованим знаком за міжнародною реєстрацією № 893743 « SPORTLAND» за кольором (червоний), в якому заявлені позначення.

Проте, досліджувані позначення відрізняються за загальним зоровим сприйняттям: кількістю слів та характером літер: позначення  «СпортЛэнд» складається з чотирьох слів, що розташовані у два рядки та виконане літерами різного розміру на відміну від протиставлених знаків, що складаються з одного слова та виконані великими (заголовними) літерами; алфавітом - заявлене позначення виконане літерами кириличної абетки, протиставлені знаки – латиницею; наявністю зображувальних елементів.

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

За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

Заявлене позначення та протиставлені знаки у своєму складі містять спільне словосполучення «спортленд» або транслітерацією англійською мовою «sportland».

Слово «land» у перекладі з англійської означає «земля».

Словосполучення «sportland» – фантазійно-утворене, що відповідає значенню - «територія для занять спортом».

Оскільки словесні елементи заявленого позначення виконані літерами російської абетки, то колегія Апеляційної палати звернулася за їх тлумаченням, наведеним у «Словаре русского языка Ожегова С.И.»: -М.; издательство «Русский язык», 1978. – 846 с:

СПОРТ, -а, м, 1. 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. Заниматься спортом. Национальные виды спорта. Профессиональный с. Лыжный с. Конный с. 2. перен. Азартное увлечение чем-н., каким-н. занятием. Спортивные игры. С. инвентарь. С. костюм. Из (чисто) спортивного интереса делать что-н. (будучи увлеченным чем-н.).

ЗЕМЛЯ, -и, вин. землю, мн. земли, земель, землям, ж. 1. (в терминологическом значении 3 прописное). Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и вокруг своей оси. 3. - планета людей. 2. Суша в противоположность водному или воздушному пространству. На корабле увидели землю. Большая з. (материк или берег материка в речи мореплавателей, жителей острова). 3. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность и т.д.

СЕТЬ, -и, о сети, в сети, мн. сети, сетей, ж. 1. Приспособление, изделие из закрепленных на равных промежутках, перекрещивающихся нитей, веревок, проволоки. Рыболовная с. Тральная с. С. для ловли птиц. Паук сплел свою с. (паутину). Плести сети (также перен.: заниматься интригами). Расставлять сети (также перен.: хитрыми уловками стремиться поставить кого-н. в трудное, опасное положение). 2. ед. перен., О множестве переплетенных, скрещенных черт, линий. С. дождя. С. морщин. 3. Система коммуникаций, расположенных на каком-н. пространстве. Железнодорожная с. Электрическая с. Газовая с. Телефонная с. 4. Совокупность расположенных где-н. однородных учреждений, организаций. Торговая с. Курортная с. Школьная с. || прил. сетевой, -ая, -ое (к 1, 3 и 4 знач.; спец.), сетной, -ая, -бе (к 1 знач.; спец.) и сетный, -ая, -ое (к 1 знач.; спец.). Сетевой рубильник. Сетевое снабжение. Сетевой (сетной) лов рыбы.

КЛУБ, -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Общественная организация, объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий. Спортивный к. Шахматный к. К книголюбов. К деловых встреч. К юмористов. Дамский, мужской к. Артистический к. 2. Культурно-просветительное учреждение, в к-ром собираются люди для отдыха, развлечения, здание, помещение такого учреждения. Заводской к. Танцы, дискотека в клубе. Кружок самодеятельности при клубе. Построен новый к. 3. Учреждение или общественная организация (обычно международная), занимающаяся финансовой или коммерческой деятельностью. Европейский к. стран-кредиторов. Инвестиционный к. К. взаимного страхования (судовладельческий). Парижский к. (межправительственный институт стран-кредиторов, ведающих внешними займами). Ночной клуб - ночной ресторан с

развлекательной программой. || прил. клубный, -ая, -ое. К. устав. Клубные встречи. Клубная сцена. Клубная программа.

Незважаючи на те, що словосполучення «СЕТЬ ФИТНЕС КЛУБОВ» не є домінуючим у заявленому позначенні, однак, враховуючи, що складові зазначеного словосполучення мають чітко виражене смислове значення, при встановленні схожості досліджуваних позначень за семантичною ознакою схожості, колегія брала до уваги вплив його на загальне семантичне значення позначення.

За результатами порівняльного аналізу заявленого та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що незважаючи на деяку схожість заявленого та протиставлених позначень, в цілому порівнювальні позначення не є такими, що асоціюються один з одним, отже не є схожими настільки, що їх можна сплутати.


Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі – Паризька конвенція) у частині С-(1) статті 6^{quinquies} встановлено, що при визначенні того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Керуючись зазначеною вище частиною С-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати при дослідженні можливості надання правової охорони заявленому позначенню, взяла до уваги матеріали, надані апелянтом на підтвердження факту використання (застосування) такого позначення.

На підтвердження зазначених вище обставин, апелянтом були надані наступні матеріали:

1. Інформація про відкриті клуби в Росії.
2. Копія Виписки, копія Статуту ТОВ «СПОРТЛЕНД ГРУПП».
3. Фотографії клубів з використанням заявленого позначення.
5. Роздруківка з офіційного сайту www.sportland-club.com.ua.
6. Реклама з використанням заявленого позначення у журналі «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР журнал для первых лиц».
7. Рекламна інформація у журналі «БИОГРАФИЯ» стосовно надання послуг під заявленим позначенням.
8. Інформація з використанням заявленого позначення на сторінках журналу «СТАТУС».
9. Інформація з використанням заявленого позначення на сторінках журналу «ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ» та в газеті «Комсомольская правда».
10. Інформація щодо використання заявленого позначення на сторінках журналу «ПОЛИНА».
11. Копія ефірної довідки наданої ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ-100».
12. Копії дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами з використанням заявленого позначення.

Розглянувши документи і матеріали заперечення, надані апелянтом, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Заявлене позначення «» вперше було використано в 1998 році, коли був відкритий перший фітнес клуб «СЛ Університет» в Російській Федерації. На сьогодні в Російській Федерації вже відкрито 13 фітнес клубів під заявленим позначенням, до того ж 6 нових фітнес клубів планується відкрити в 2012 році.

Заявлене позначення активно рекламується за допомогою зовнішньої реклами та на телеканалах «НТВ», «ОРТ», «Россия», які транслюються на території України, а отже відомі українським споживачам.

На території України заявлене позначення почало використовуватись з жовтня 2010 року, саме тоді було зареєстровано ТОВ «СПОРТЛЕНД ГРУП», засновником якого є апелянт Перов А.В.

На підтвердження активного використання заявленого позначення на території України апелянт надав відомості щодо відкриття фітнес клубів в Україні.

Крім того, апелянт має в мережі Інтернет офіційний сайт www.sportland-club.com.ua, який щоденно відвідує понад 1000 осіб, відповідно до даних лічильника LiveInternet, який розміщено на сайті.

Разом з тим, інформація про фітнес клуби з використанням заявленого позначення публікувалась у великій кількості журналів та газет.

Заявлене позначення активно рекламувалось через ефір телеканалу «BUSINESS». Так, відповідно до ефірної довідки наданої ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ-100» на телеканалі «BUSINESS» було 18 рекламних ефірних


виходів з використанням позначення «».

Також на підтвердження інтенсивного та тривалого використання заявленого позначення апелянтом надано копії дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

Ураховуючи всі вищевикладені аргументи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через активне використання і асоціюється в уяві споживача виключно з послугами, що надаються апелянтом під комбінованим позначенням

«».

Розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає можливим зареєструвати


позначення «» за заявкою № т 2010 20356 відносно послуг 41 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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

в и р і ш и л а

1. Заперечення Перова А.В. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 26.01.2012 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг

 «СпортЛэнд» за заявкою № т 2010 20356 для послуг 41 класу МКТП, а саме: *«Влаштування змагань дозвільних; влаштування спортивних змагань; дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткуванням; інформування щодо спортивних змагань і дозвілля; послуги клубів здоров'я; наймання спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання тенісних кортів; послуги спортивних таборів».*

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

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

А.О.Каташева