

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

Р І Ш Е Н Н Я

15 серпня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 30.04.2013 № 217 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «THE BULLDOG, зобр.» за заявкою № т 2012 12802.

Розгляд заперечення здійснювався 07.06.2013, 12.07.2013, 15.08.2013.

Представники апелянта – Гавриленко Д.А., Левічева О.Д.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Фарабієва А.С.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою 01.03.2013 було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «THE BULLDOG, зобр.» за заявкою № т 2012 12802 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 32 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

зі словесними знаками «Bulldog», «BULLDOG, БУЛЬДОГ», «БУЛЬДОГ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я фірми АКВА.ЕН.ЕР.ДЖИ, ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Кіпр (свідоцтво № 148709 від 12.12.2011, заявка № т 2010 15865 від 15.10.2010, свідоцтво № 148527 від 25.11.2011, заявка № т 2011 15838 від 07.10.2011, свідоцтво № 85653 від 25.12.2007, заявка № т 2006 00252 від 12.01.2006), щодо споріднених товарів;

зі словесним знаком «BULLDOG», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми SUN MARK LIMITED, GB (міжнародна реєстрація № 1117649 від 06.03.2012), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТИНВЕСТ ІНТЕРНЕСНЛ» не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака «THE BULLDOG, зобр.» за заявкою № т 2012 12802 відносно товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт вважає, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками за фонетичною ознакою та не схоже за візуальною і семантичною.

На думку апелянта, оригінальне графічне виконання словесного елемента заявленого позначення, домінування зображувального елемента в композиції позначення та виконання позначення у поєднанні кольорів, створюють різне зорове сприйняття заявленого позначення та протиставлених знаків.

Апелянт просить взяти до уваги той факт, що заявлене позначення використовується ним у певній галузі і відоме відповідному колу споживачів, до якого відносяться, зокрема особи - користувачі відомої мережі фітнес клубів «Sport Life».

Апелянт також є власником свідоцтв України № №100925, 101362, 105117 на комбіновані знаки із словесним елементом «Sport Life».

ТОВ «СПОРТИНВЕСТ ІНТЕРНЕСНЛ» здійснює свою діяльність на ринку України з 2006 року, основним видом якої є функціонування спортивних об'єктів. Мережа фітнес клубів «Sport Life» охоплює майже всі великі та обласні міста України. З вересня 2008 року апелянт використовує заявлене позначення як у самій мережі фітнес клубів, так і у зовнішній рекламі у вигляді поліпостерів та вінілових постерів шляхом його розміщення на бордах, холдерах, розтяжках, рекламних вивісках.

Апелянт також зазначає, що на основі заявленого позначення ним уже створено серію знаків, що включають описові елементи, які вказують на певну тренувальну зону чи зону відпочинку в фітнес клубах («Energy bar», «Aqua bar», «Lounge bar», «Lobby bar», «Kinder bar»), де виготовляються та продаються товари 32 класу МКТП.

Апелянт просить колегію при розгляді доводів на користь реєстрації заявленого позначення взяти до уваги положення законодавства Європейського Союзу, а саме статті 9 Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/95/ЄС, яка передбачає: «якщо власник торговельної марки не заперечував проти використання пізнішої торговельної марки, протягом п'яти (трьох) років будучи обізнаним з фактом такого використання, то він не має права вимагати визнання недійсним права на таку торговельну марку на підставі більш раннього права та забороняти таке використання за умови, що заявка щодо такої торговельної марки була подана добросовісно».

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 01.03.2013 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого ним переліку товарів 32 класу МКТП: *«напої і соки фруктові (напої); овочеві соки (напої); смузі (напої на основі фруктових та овочевих сумішей); сарсапарель (безалкогольний напій); пиво; безалкогольні напої на основі молочної сироватки, алое вера, меду; енергетичні та ізотонічні напої; мінеральні і газовані води; коктейлі безалкогольні, в тому числі молочні; квас*

(безалкогольний напій); води столові; води (напої); содова вода; вода зельтерська, літєва; аперитиви безалкогольні».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в 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 4.3.2.4 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене комбіноване позначення –



представляє собою квадрат чорного кольору, усередині якого у колі синього кольору розміщена голова собаки породи бульдог, виконана жовтим кольором, з ошийником червоного кольору. Зверху коло обрамляє словесний елемент «THE BULLDOG», виконаний латиницею великими (заголовними) потовщеними літерами жовтого кольору з червоною тінню.

Протиставлені знаки «Bulldog» за свідоцтвом № 148709, «BULLDOG, БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 148527, «БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 85653, «BULLDOG» за міжнародною реєстрацією № 1117649 – словесні, виконані звичайним друкованим шрифтом заголовними та рядковими (свідоцтво № 148709) літерами, кирилицею та латиницею.

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.

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 пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені 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.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Словесний елемент заявленого позначення «BULLDOG» та протиставлені словесні знаки, наведені літерами англійської абетки (латини), мають транслітерацію літерами українського алфавіту як [буллдог].

Порівняльний аналіз словесних елементів заявленого позначення «THE BULLDOG» та протиставлених знаків «Bulldog», «BULLDOG, БУЛЬДОГ», «БУЛЬДОГ», «BULLDOG» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю більшості співпадаючих літер, їх розташуванням, наголосом.

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

Слово «bulldog» перекладається з англійської мови, як «бульдог». Інший словесний елемент «the» є означеним артиклем, який виділяє певний конкретний предмет, особу чи явище. (Великий тлумачний словник сучасної української мови «slovnuk.net» ABBYY Lingvo (En-Uk).

Таким чином, словесний елемент заявленого позначення та протиставлені знаки мають однакове смислове значення.

Разом із тим, заявлене позначення містить зображувальний елемент у вигляді голови собаки породи англійський бульдог, що надає позначенню в цілому конкретну семантику та єдину уяву для споживачів.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення схожий з протиставленими знаками за свідоцтвами № 148527, № 85653, міжнародною реєстрацією № 1117649 характером літер (заголовні), за свідоцтвами № 148709, № 148527, міжнародною реєстрацією № 1117649 – алфавітом (латиниця), а відрізняється оригінальним графічним виконанням із застосуванням об'ємної графіки, способом написання та використанням кольорів.

Заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків наявністю зображувальних елементів у вигляді стилізованого зображення голови собаки, виконаного жовтим та червоним кольорами на синьому фоні, розміщеного посередині чорного квадрата.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються за графічним виконанням.

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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що 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.

Заявлене позначення «THE BULLDOG, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП.

У запереченні апелянт просив зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП: *«напої і соки фруктові (напої); овочеві соки (напої); смузі (напої на основі фруктових та овочевих сумішей); сарсапарель (безалкогольний напій); пиво; безалкогольні напої на основі молочної сироватки, алое вера, меду; енергетичні та ізотонічні напої; мінеральні і газовані води; коктейлі безалкогольні, в тому числі молочні; квас (безалкогольний напій); води столові; води (напої); содова вода; вода зельтерська, літієва; аперитиви безалкогольні».*

У додаткових матеріалах до заперечення від 12.07.2013 (вх. № 12948) апелянт просив вилучити із переліку товарів 32 класу МКТП товар «пиво».

Протиставлені знаки «Bulldog» за свідоцтвом № 148709, «БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 85653, «BULLDOG» за міжнародною реєстрацією № 1117649 зареєстровані відносно товарів 32 класу МКТП, знак «BULLDOG, БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 148527 – відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

У наданих апелянтом документах міститься інформація про споживачів та особливі умови збуту товарів 32 класу, відносно яких апелянт використовує заявлене позначення. Коло фактичних споживачів складають особи, які користуються фітнес клубами мережі «Sport Life». У різних тренувальних зонах фітнес клубу розміщені бари, де виготовляються та пропонуються до продажу товари, на яких використовується як знак заявлене позначення. При цьому, застосовується індивідуальний підхід з урахуванням виду тренування або фітнес процедур для певних споживачів. Отже, споживачі пов'язують заявлене позначення з компанією ТОВ «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕТІОНЛ», власником знаків «Sport Life», в мережі фітнес клубів якого вони можуть придбати вказані товари. Зазначене унеможливорює принципову ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів іншій особі.

У запереченні, під час засідання та у додаткових документах апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання. На підтвердження тривалого фактичного використання заявленого позначення апелянтом було надано такі документи (у копіях) :

- Договір № ПДД-12-1 від 19.09.2008 між ТОВ «Спортінвест Інтернетіонл» та ТОВ «АНТАЛ ДИЗАЙН» щодо виготовлення поліпостерів та вінілових постерів для розміщення на бордах, холдерах, розтяжках та іншої поліграфічної продукції, що містить зображення заявленого позначення;

- Додаткова угода № 1 від 25.09.2008 до Договору № ПДД-12-1 від 19.09.2008 щодо розміщення рекламних вивісок в фітнес клубі мережі «Sport Life», м. Київ та Акт виконаних робіт;
- Додаткова угода № 2 від 13.03.2009 до Договору № ПДД-12-1 від 19.09.2008 щодо розміщення рекламних вивісок в фітнес клубі мережі «Sport Life», м. Кривий Ріг та Акт виконаних робіт ;
- Додаткова угода № 3 від 10.12.2010 до Договору № ПДД-12-1 від 19.09.2008 щодо розміщення рекламних вивісок в фітнес клубі мережі «Sport Life», м. Одеса та Акт виконаних робіт ;
- Додаткова угода № 4 від 30.11.2011 до Договору № ПДД-12-1 від 19.09.2008 щодо розміщення рекламних вивісок в фітнес клубі мережі «Sport Life», м. Чернівці та Акт виконаних робіт ;
- Додаткова угода № 5 від 29.04.2012 до Договору № ПДД-12-1 від 19.09.2008 щодо розміщення рекламних вивісок в фітнес клубі мережі «Sport Life», м. Київ та Акт виконаних робіт ;
- Наказ № 1-М від 11.06 2008 щодо затвердження Посадової інструкції бармена для забезпечення якісного обслуговування відвідувачів барів «THE BULLDOG»
- Наказ № 2-М від 11.06 2008 щодо затвердження меню спортивного бару «THE BULLDOG»;
- Роздруківки з мережі Інтернет відомостей щодо мережі фітнес клубів «Sport Life» та продукції, маркованої заявленим позначенням;
- Зображення серії знаків, що створені на основі заявленого позначення.
- Приклади використання заявленого позначення;
- Роздруківка з мережі Інтернет інформації про діяльність власників протиставлених знаків.

Колегія розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження використання знака, та встановила наступне.

ТОВ «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ» працює на ринку України з 2006 року. Основним видом діяльності компанії є діяльність у спортивній галузі (функціонування спортивних об'єктів). Апелянт є власником свідоцтв України № 100925, № 101362, № 105117 на комбіновані знаки зі словесним елементом «Sport Life». Перший спортивний клуб мережі «Sport Life» було відкрито у м. Києві в березні 2006 року (<http://state.eizvestia.com/full/12288>). Наразі ця мережа фітнес клубів охоплює багато міст України: Київ, Харків, Луганськ, Чернівці, Кривий Ріг, Одеса, Черкаси, Дніпропетровськ, Вінниця, Херсон, Львів, Запоріжжя (<http://www.sportlife.ua/>).

Апелянт використовує заявлене позначення з 2008 року на товарах, які пропонуються споживачам у спортивних клубах мережі «Sport Life». Надані матеріали свідчать про те, що заявлене позначення «THE BULLDOG, зобр.», зокрема, розміщується як вивіска в барах різних тренувальних зон та холах фітнес клубів, а також на меню та посуді, в якому пропонується виготовлена апелянтом продукція.

Додатковою інформацією апелянта (міститься у матеріалах апеляційної справи), яку було колегією взято до уваги, є те, що в результаті пошуку інформації щодо діяльності в Україні власників протиставлених знаків не виявлено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки фактичному й досить тривалому використанню заявлене позначення «THE BULLDOG, зобр.» буде асоціюватися у споживачів відносно компанії ТОВ «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ», тому, враховуючи всі вищенаведені факти, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака відсутня.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № м 2012 12802 позначення може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕШНЛ» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 01.03.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № м 2012 12802 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «THE BULLDOG, зобр.» за заявкою № м 2012 12802 для частини товарів 32 класу МКТП у такій редакції:

Кл. 32 «напої і соки фруктові (напої); овочеві соки (напої); смузі (напої на основі фруктових та овочевих сумішей); сарсапарель (безалкогольний напій); безалкогольні напої на основі молочної сироватки, алое вера, меду; енергетичні та ізотонічні напої; мінеральні і газовані води; коктейлі безалкогольні, в тому числі молочні; квас (безалкогольний напій); води столові; води (напої); содова вода; вода зельтерська, літієва; аперитиви безалкогольні».

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.В.Саламов