

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

25 червня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 10.02.2014 № 16, у складі головуєчого Цибенко Л.А. та членів колегії Постоялкіної О.В., Каташевої А.О. розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «ВИА Гра» за заявкою № т 2012 22540.

Розгляд заперечення здійснювався 25.04.2014 та 25.06.2014.

На засіданні був присутній представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.;

представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Малюгіна В.А. – відсутня (повідомлення про засідання направлено належним чином листами від 08.04.2014 № 1-11/2687, від 12.06.2014 № 1-11/4368).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 1606 від 04.02.2014 проти рішення від 27.12.2013 про відмову в реєстрації знака «ВИА Гра» за заявкою № т 2012 22540;
- лист апелянта від 10.04.2014 (вх. № 5211) з додатками до заперечення;
- лист апелянта від 25.04.2014 (вх. № 6345) з поясненнями до заперечення;
- лист апелянта від 24.06.2014 (вх. № 8888) з поясненнями до заперечення;
- копії матеріалів заявки № т 2012 22540.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 27.12.2013 про відмову в реєстрації знака «ВИА Гра» за заявкою № т 2012 22540 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 9 класу та послуг 35, 41 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

1) словесними знаками: «VIAGRA» (свідоцтво № 23665 від 15.03.2002, дію свідоцтва подовжено до 23.12.2018; заявка № 98124920 від 23.12.1998), «ВИАГРА» (свідоцтво № 55850 від 15.11.2005, заявка № 2004010094 від 10.01.2004; свідоцтво № 55851 від 15.11.2005, заявка № 2004010095 від

10.01.2004), «ВІАГРА» (свідоцтво № 58006 від 16.01.2006, заявка № 2004010330 від 19.01.2004; свідоцтво № 58007 від 16.01.2006, заявка № 2004010331 від 19.01.2004), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ПФАЙЗЕР ПРОДАКТС ІНК., е Коннектікут Корпорейшн (US), щодо споріднених товарів і послуг;

2) словесними позначеннями: «ВІА ГРА» (заявка № m 201222093 від 20.12.2012) та «VIA GRA» (заявка № m 201222095 від 20.12.2012), раніше поданими на реєстрацію в Україні Костюком Д.Д. (UA), щодо споріднених товарів і послуг.

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

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВІА Гра» (далі – ООО «Группа «ВІА Гра») заперечує проти рішення Державної служби інтелектуальної власності про відмову в реєстрації знака «ВІА Гра» на підставі того, що заявлене позначення для всіх товарів 9 класу та послуг 35, 41 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «VIAGRA» за свідоцтвом № 23665, «ВІАГРА» за свідоцтвом № 55850, «ВІАГРА» за свідоцтвом № 55851, «ВІАГРА» за свідоцтвом № 58006, «ВІАГРА» за свідоцтвом № 58007, та словесними позначеннями: «ВІА ГРА» за заявкою № m 201222093 та «VIA GRA» за заявкою № m 201222095.

Апелянт вважає, що факт визнання знаку «ВІА Гра» добре відомим в Україні відносно Меладзе К.Ш., який є єдиним засновником, власником та директором ООО «Группа «ВІА Гра», щодо послуг 35 та 41 класів МКТП станом на 31 грудня 2005 року є вагомим доводом на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «ВІА Гра» використовується досить тривалий час та асоціюється у споживача виключно з Меладзе К.Ш.

Також апелянт зазначає, що під час використання позначення «ВІА Гра» стосовно товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП він не отримував ніяких попереджень від власника протиставлених знаків, компанії ПФАЙЗЕР ПРОДАКТС ІНК., е Коннектікут Корпорейшн, отже конфлікту інтересів між ними не існує.

Апелянт зазначає, що словесні позначення «ВІА ГРА» (заявка № m 2012 22093 від 20.12.2012), «VIA GRA» (заявка № m 2012 22095 від 20.12.2012), подані на реєстрацію в Україні на ім'я Костюка Д.Д., щодо споріднених товарів та послуг є такими, що подані після дати визнання позначення «ВІА Гра» добре відомим станом на 31 грудня 2005 року, а отже не можуть прийматися до уваги у ході експертизи.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 27.12.2013 про відмову в реєстрації знака «ВІА Гра» за заявкою № m 2012 22540 та зареєструвати знак відносно усього заявленого переліку товарів і послуг.

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

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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (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.

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.

Заявлене позначення «ВИА Гра» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом, кирилицею, складається з двох слів: перше – виконане великими (заголовними) літерами, друге – починається з великої (заголовної) літери, інші – маленькі (рядкові).

Закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено схожі словесні знаки, зареєстровані та заявлені для споріднених товарів та послуг.

Протиставлений знак «VIAGRA» за свідоцтвом № 23665 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

Протиставлений знак «ВИАГРА» за свідоцтвом № 55850 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений знак «ВИАГРА» за свідоцтвом № 55851 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений знак «ВІАГРА» за свідоцтвом № 58006 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений знак «ВІАГРА» за свідоцтвом № 58007 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлене словесне позначення «ВИА Гра» за заявкою № m 2012 22093, виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею, складається з двох слів.

Протиставлене словесне позначення «VIA GRA» за заявкою № m 2012 22095 виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення і протиставлені знаки, не зважаючи на певні візуальні відмінності, схожі за звуковою (фонетичною) та смисловою (семантичною) ознаками, і погоджується з висновком експертизи, що заявлений та протиставлені знаки 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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Під час аналізу спорідненості товарів і послуг, для яких заявлено на реєстрацію та зареєстровані знаки експертизою враховано рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику) та зроблено висновок про їх спорідненість.

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 і послуг, які мають розглядатися як споріднені.

Заявлене позначення «ВІА Гра» заявлено на реєстрацію відносно товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «VIAGRA» за свідоцтвом № 23665 зареєстровано відносно товарів 3, 9, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Протиставлений знак «ВІАГРА» за свідоцтвом № 55850 зареєстровано відносно товарів 9 класу МКТП.

Протиставлений знак «ВІАГРА» за свідоцтвом № 55851 зареєстровано відносно послуг 41 класу МКТП.

Протиставлений знак «ВІАГРА» за свідоцтвом № 58006 зареєстровано відносно товарів 9 класу МКТП.

Протиставлений знак «ВІАГРА» за свідоцтвом № 58007 зареєстровано відносно послуг 41 класу МКТП.

Протиставлене словесне позначення «ВІА ГРА» за заявкою № m 2012 22093 заявлено на реєстрацію відносно товарів 9 класу та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлене словесне позначення «VIA GRA» за заявкою № m 2012 22095 заявлено на реєстрацію відносно товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП.

В додатках до заперечення від 10.04.2014 (вх. № 5211) апелянт просив скороти перелік послуг 35 та 41 класів МКТП до наступних: «Клас 35: визначання громадської думки; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування справами артистів-виконавців; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюдження рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування.

Клас 41: влаштування видовищ (послуги імпресаріо); влаштування і провадження концертів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля (забави, розваги); записування на відеоплівки; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; облаштування дозвілля; послуги естрадних виконавців; послуги оркестрів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних кас (розваги); послуги щодо музичного композиціювання; розважання (послуги артистів); створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання музичних творів; створювання шоу-програм; телевізійні передачі розважальні».

При цьому колегія Апеляційної палати відмічає, що на користь реєстрації заявленого позначення свідчить, зокрема той факт, що апелянт є власником серії знаків для товарів і послуг, а саме:

знак «**Група ВИА Гра**» за свідоцтвом України № 175021 від 27.12.2012 для послуг 41 класу МКТП;



знак «**ВИА ГРА**» за свідоцтвом України № 175022 від 28.12.2012 для товарів 09 класу та послуг 35 і 41 класів МКТП.

Скорочений заявником перелік послуг 35 і 41 класів за поданою заявкою відповідає переліку послуг за вказаними свідоцтвами. Тобто цим знакам надана правова охорона відносно таких самих послуг, що заявляються на реєстрацію.

В поясненнях до заперечення від 24.06.2014 (вх. № 8888) апелянт просив скороти перелік товарів 9 класу МКТП до наступних: «диски оптичні з записами виконавців, відеограмами та фонограмами».

Колегія зазначає, що в матеріалах заяви про визнання знака «ВИА Гра» добре відомим в Україні наявні докази, які підтверджують використання заявленого позначення для товарів 9-го класу МКТП, а саме: дисків для лазерних систем зчитування, оптичних носіїв інформації, (компакт-дисків аудіо-, та відео-), музичних файлів завантажених.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 30.12.2013 про визнання знака «ВИА Гра» добре відомим в Україні встановлено: *«На підтвердження високого ступеня відомості позначення «ВИА Гра» серед доречного кола споживачів заявником надано результати дослідження «Вивчення громадської думки України щодо позначення/знаку «ВИА Гра»... Опитування показало, що ...*

близько 22% респондентів купували продукт (диски, касети) з цим позначенням...».

В заяві про визнання добре відомим в Україні знака «ВИА Гра» зазначалось:

«Український жіночий поп-гурт «ВИА Гра», був створений в 2000 році в Києві. ...Гуртом було записано 5 студійних альбомів...».

«14 квітня 2003 року вийшов другий альбом гурту... За перші 6 місяців було продано понад 500 000 примірників альбому, за що він був удостоєний нагороди «Золотий диск».

18 вересня 2003 року відбувся реліз дебютного англомовного альбому гурту «V.I.A. Gra» «Stop! Stop! Stop!» у Японії. Через три дні після початку продажів альбом був розпроданий накладом більше 30 000 примірників.

За даними російського видання авторитетного музичного журналу «Billboard» загальні продажі альбому за перші шість місяців в СНД склали близько 1,3 млн. примірників.

У кінці 2005 - початку 2006 року вийшла збірка кращих пісень гурту «Діаманти», яка була продана накладом 100 тисяч примірників, згідно з російським виданням «Billboard.»

Крім того, на підтвердження використання заявленого позначення «ВИА Гра» для товарів 9-го класу МКТП, апелянт зазначає наступне.

Відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»:

- відтворення примірників - виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних у будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати машина;

- відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або перебуває в її володінні чи користуванні;

Таким чином, ООО «Группа «ВИА Гра» можна розглядати як виробника (відтворювача) товарів 9 класу МКТП – «дисків оптичних з виступами виконавців, відеограмами та фонограмами».

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, розглянула представлені апелянтом матеріали та констатує, що надані документи свідчать про тривале використання позначення «ВИА Гра» відносно особи заявника на ринку України для товарів 9 класу МКТП до дати подання заявки.

Отже, заявлене позначення при його використанні щодо скороченого переліку товарів та послуг асоціюється з апелянтом.

Стосовно тверджень апелянта, що словесні позначення «ВИА ГРА» (заявка № т 2012 22093 від 20.12.2012), «VIA GRA» (заявка № т 2012 22095 від 20.12.2012) є такими, що подані після дати визнання позначення «ВИА Гра»

добре відомим в Україні, а отже не можуть прийматися до уваги у ході експертизи, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

При проведенні експертизи заявки на знак встановлюється чи відповідає заявлене позначення умовам надання правової охорони, визначеним статтею 5 Закону, а також те, чи не поширюються на нього підстави для відмови в наданні правової охорони, визначені, зокрема, абзацем 3 пункту 3 статті 6 Закону, на дату подання заявки.

30.12.2013 рішенням Апеляційної палати знак «ВИА Гра» був визнаний Апеляційною палатою добре відомим в Україні відносно Меладзе Костянтина Шотовича щодо послуг 35 та 41 класів МКТП: «керування справами артистів-виконавців, влаштування і проведення концертів; влаштування видовищ [послуги імпресаріо]; створювання видовищ; створювання музичних творів».

З огляду на вказані вище положення законодавства, при проведенні експертизи заявки № т 2012 22540 від 27.12.2012 у закладу експертизи не було правових підстав для застосування норми абзацу 3 пункту 3 статті 6 Закону, оскільки на дату подання заявки знак «ВИА Гра» не був визнаний добре відомим в Україні.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що рішення про відмову в реєстрації знака «ВИА Гра» за заявкою № т 2012 22540 було обґрунтованим та прийнятим відповідно до норм чинного законодавства України.

Разом з тим, відповідно до пункту С.- (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата набуття чинності для України 25.12.1991), щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Згідно з статтею 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака.

Згідно з пунктом 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №228 від 15.04.2005 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за № 471/10751) (далі – Порядок), тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Пунктом 6.4.12 Порядку встановлено, що при розгляді заяви колегією розглядаються зокрема такі фактори, якщо вони є доречними: тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Відповідно до п. 10.4 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 N 622 (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukraini 30 veresnia 2003 r. za N 877/8198) (далі – Регламент) факти, установлені рішенням Апеляційної палати, що набрало чинності за результатом розгляду одного заперечення, не доводяться знову при розгляді інших заперечень того самого апелянта.

Заявлене позначення повністю відтворює знак «ВИА Гра», який рішенням Апеляційної палати Державної служби визнаний добре відомим в Україні знаком відносно Меладзе К.Ш., станом на 31.12.2005 щодо послуг 35 класу МКТП: «керування справами артистів-виконавців» та послуг 41 класу МКТП: «влаштування і проведення концертів; влаштування видовищ (послуги імпресаріо); створювання видовищ; створювання музичних творів».

Апелянт зазначив, що у матеріалах, які були додані до заяви про визнання знака добре відомим і є в розпорядженні Апеляційної палати, міститься значна кількість договорів, укладених суб'єктами господарювання з продюсером Меладзе К.Ш. щодо організації концертів та інших виступів на території України з 2002 року. Крім того, наявність чисельних рекламних матеріалів підтверджує, що саме Меладзе К.Ш. укладав угоди про надання рекламних послуг та забезпечував бюджет цих заходів. Згідно з Моніторингом (довідкою) інформації засобів масової інформації (2001 – 2005 рр.) щодо згадування Костянтина Меладзе і музичного гурту «ВИА Гра» у 2002 році продюсер Меладзе К.Ш. та гурт «ВИА Гра» згадується на 46 сайтах (з них 19 сайтів України); у 2003 році – на 78 сайтах (з них 41 сайт України); у 2004 році – на 387 сайтах (з них 139 сайтів України); у 2005 році – на 992 сайтах (з них 443 сайтів України).

Колегія зазначає, що факт тривалого використання заявленого позначення щодо зазначених послуг 35 та 41 класів МКТП є доведеним рішенням Апеляційної палати від 30.12.2013 про визнання знака «ВИА Гра» добре відомим в Україні, яке набрало чинності, і це має бути враховано в якості фактичних обставин на користь реєстрації знака, як встановлено Паризькою конвенцією.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, враховуючи наведене вище, дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 2012 22540 може бути зареєстровано відносно скороченого апелянтом переліку товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 Общества с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 27.12.2013 про відмову в реєстрації знака «ВИА Гра» за заявкою № т 2012 22540 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України (адміністративного збору), знак для товарів і послуг за заявкою № т 2012 22540 для скороченого переліку товарів 9 класу МКТП та послуг 35, 41 класів МКТП, та викласти їх в такій редакції:

Клас 9: диски оптичні з записами артистів-виконавців, відеограмами та фонограмами.

Клас 35: визначання громадської думки; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування справами артистів-виконавців; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюдження рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування.

Клас 41: влаштування видовищ (послуги імпресаріо); влаштування і провадження концертів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля (забави, розваги); записування на відеоплівки; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; облаштування дозвілля; послуги естрадних виконавців; послуги оркестрів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних кас (розваги); послуги щодо музичного композиціювання; розважання (послуги артистів); створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання музичних творів; створювання шоу-програм; телевізійні передачі розважальні.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

А.О.Каташева