

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

25 січня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 17.08.2012 № 84 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Совгирі С.А., Каташевої А.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Санрайс» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про реєстрацію знака «Vintage, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № м 2011 11481.

Розгляд заперечення здійснювався 19.10.2012, 06.12.2012 та 25.01.2013.

Представник апелянта – Вадіс В.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 12.06.2012 про реєстрацію знака «Vintage, зобр.» за заявкою № м 2011 11481 відносно частини товарів і послуг, оскільки для всіх послуг 35 класу заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ВІНТАЖ VINTAGE», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, смт Таїрове, м. Одеса, (UA) (свідоцтво № 62019 від 15.05.2006, заявка № 20040707445 від 15.07.2004) щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Корона Санрайс» (далі – ТОВ «Корона Санрайс») заперечує проти рішення про реєстрацію знака «Vintage, зобр.» за заявкою № м 2011 11481 відносно частини послуг 35 класу МКТП.

Апелянт стверджує, що протиставлений словесний знак «ВІНТАЖ VINTAGE» не схожий настільки, що його можна сплутати із заявленим позначенням тому, що існують фонетичні та візуальні відмінності між ними.

Апелянт вважає, що не існує ризику сплутування цих знаків на ринку України, тому що вони використовуються в різних галузях.


Апелянт, на підставі викладеного, просить відмінити рішення Державної служби від 12.06.2012 про реєстрацію знака «Vintage, зобр.» за заявкою № т 2011 11481 відносно частини товарів і послуг та зареєструвати знак відносно всіх заявлених послуг 35, 38 та 41 класів 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.

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 зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 та 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).



Заявлене позначення «» – комбіноване. Зображувальна частина являє собою зображення шляпи та трості чорного кольору на тлі прямокутника сірого кольору. Словесний елемент розташований нижче праворуч від зображувального елемента, складається зі слова «VINTAGE», виконаний стилізованим шрифтом, латиницею заголовними літерами, перша з яких більшого розміру.

Протиставлений знак «ВІНТАЖ VINTAGE» за свідоцтвом України № 62019 – словесний знак, виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, складається з двох слів, що розташовані у два рядки, перше слово виконане кирилицею, друге – латиницею.

Відповідно до пункту 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. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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.


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 схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні таких знаків до уваги береться загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Спільним елементом для досліджуваних позначень є словесний елемент «VINTAGE».

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення




«» і протиставленого знака «ВІНТАЖ VINTAGE» щодо їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

Звукова (фонетична) схожість словесного елемента заявленого позначення «VINTAGE», який вимовляється українською мовою як [вінтаж], та протиставленого словесного знака «ВІНТАЖ VINTAGE» обумовлюється тотожністю звучання позначень, які є транслітерацією одного і того ж слова буквами різного алфавіту; однаковою кількістю, розташуванням та тотожністю приголосних і голосних звуків.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлений знак «ВІНТАЖ VINTAGE» відрізняється від



заявленого позначення «» наявністю зображувального елемента, видом шрифту, характером літер, розташуванням літер та за абеткою першого слова заявленого позначення «ВІНТАЖ», що виконане літерами кириличної абетки, а

схожі за абеткою другого слова протиставленого знака, що виконане латиницею.

Таким чином, порівнювані позначення за графічною ознакою мають відмінності, через які вони не сприймаються схожими настільки, що їх можна сплутати.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначень.

Vintage в перекладі з англійської мови означає вінтаж.

Вінтаж - 1. Збір винограду. 2. Урожай винограду. 3. Вино з колекції певного року. 4. Не продані своєчасно колекційні речі (одяг). (Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.).

Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки відтворюють подібність ідей.

Ураховуючи результати порівняльного аналізу та керуючись положенням пункту 4.3.2.4. Правил – «позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювальні 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 послуг.

При встановленні спорідненості послуг враховується 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 ймовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.



Заявлене позначення «» подано на реєстрацію відносно послуг 35, 38, та класів МКТП.

Протиставлений знак «ВІНТАЖ VINTAGE» зареєстрований відносно товарів 33 та послуг 35, 43 класів МКТП.

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та під час засідання колегії Апеляційної палати апелянт наголошував на тому, що заявлене позначення використовується в галузі телерадіомовлення.

На підтвердження своєї діяльності апелянт листом від 25.10.2012 (вх. № 15854) надіслав наступні матеріали:

- копію монтажного листа телеканалу «Vintage TV »;
- копію ліцензії на мовлення серії НР№ 1367-м виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ТОВ «Корона Санрайс». Строк дії ліцензії з 26 серпня 2011 – по 26 серпня 2018;
- копію додатку № 1 до ліцензії на мовлення серії НР№ 1367-м виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
- копію додатку № 2 до ліцензії на мовлення серії НР№ 1367-м виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, де вихідні данні стосуються логотипу «ВІНТАЖ ТВ».

Апелянт зазначає, що телеканал, що маркується заявленим позначенням призначений для глядачів, вік яких складає більше 50 років, а також для тих, хто любить музику від 40-х і до 80-х років. Ведучими нового музичного каналу стануть колишній клавішник музичної групи Yes і ведучий BBC Radio 2. Телеканал «Vintage TV» покаже близько п'ятисот нових відеокліпів, які будуть змонтовані зі старих архівних матеріалів. Ці матеріали будуть накладатися на старі мелодії. На телеканалі буде стартувати телевізійне шоу під назвою «When I Was Young», що в перекладі з англійської означає «Коли я був молодим». У цьому телешоу ведучий буде проводити бесіди з уславленими музикантами, які поділяться з глядачами своїми музичними смаками та інтересами. Крім цього, самі глядачі зможуть принести свої старі грамплатівки на 49 і 78 обертів на хвилину для їх оцінки в вініловому варіанті.

Колегія Апеляційної палати встановила, що Науково-виробниче підприємство «НИВА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю – власник знака «ВІНТАЖ VINTAGE», який отримав правову охорону відносно товарів 33 класу та послуг 35, 43 класів, знаходиться у смт Таїрове, місті Одеса – виноробному регіоні.

Послуги 35 класу щодо яких зареєстрований протиставлений знак, зокрема аукціонний продаж, вивчання ринку, влаштування виставок на комерційні потреби, розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 33 класу, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, дають підстави вважати, що ці послуги надаються власником протиставленого знака саме у зв'язку з уведенням в оборот товарів 33 класу та відповідно рекламуванням послуг 43 класу, зокрема послуг барів, кав'ярень, ресторанів, кафе та інших закладів харчування.

З огляду на викладене колегія Апеляційної палати вважає, що послуги 35 класу для яких зареєстровано знак «ВІНТАЖ VINTAGE», враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі є неоднорідними із послугами 35 класу, щодо яких подано на реєстрацію заявлене позначення.

За результатами розгляду наданих апелянтом документів колегія Апеляційної палати встановила, що сфери діяльності апелянта і власника протиставленого знака є різними, тому небезпека сплутування порівнюваних знаків на ринку України відсутня.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, вважає за можливе зареєструвати знак за заявкою № 2011 11481 відносно всіх заявлених товарів і послуг 35 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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

вирішила:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Санрайс» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 12.06.2012 про реєстрацію знака «Vintage, зобр.» за заявкою № 2011 11481 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «Vintage, зобр.» за заявкою № 2011 11481 відносно всіх послуг 35, 38 та 41 класів МКТП наведених у переліку товарів і послуг.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

С.А.Совгира

А.О.Каташева