

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

19 лютого 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 23.07.2015 № 62 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула заперечення ББК КОММУНІКАЦІОН ТЕЧНОЛОГІ КО., ЛТД. (BVK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032.

Представник апелянта – Ортинська М.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 8519 від 16.06.2015 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1180032;
- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1180032.

Аргументація сторін.

Рішення від 08.04.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032 було прийнято на підставі того, що цей знак відносно всіх заявлених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком «VIVO» (свідоцтво України № 157082 від 11.06.2012, заявка № m 2011 09010 від 08.06.2011), раніше зареєстрованим на ім'я Телефоніка С.А., Іспанія, щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – ББК КОММУНІКАЦІОН ТЕЧНОЛОГІ КО., ЛТД. (BVK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD), Китай, не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032 з наступних підстав.

Апелянт зазначає, що заявлений та протиставлений знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати, а товари 09 класу МКТП не є спорідненими, враховуючи використання та сферу застосування знаків.

Апелянт використовує знак «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032 з 2011 року як назву для стаціонарних та портативних телефонів. Цей знак є відомим у Китаї та за його межами, в тому числі і в Україні. Участь у виставках, конференціях, продаж та реклама продукції під знаком «VIVO» є підтвердженням його використання та відомості. Ознайомитися з продукцією, маркованою знаком «VIVO», та придбати її можна на офіційних сайтах компанії апелянта та на багатьох інших сайтах у мережі Інтернет.

В той же час, протиставлений знак «VIVO» за свідоцтвом України № 157082 використовується компанією Телефоніка С.А. для надання послуг мобільного зв'язку, мобільного Інтернету, телекомунікаційних послуг, з якими також є можливість ознайомитися на офіційному сайті власника протиставленого знака та інших сайтах в мережі Інтернет. Компанія діє в основному на ринках Іспанії та Латинської Америки.

Крім того, апелянт зазначає, що ним у загальнодоступних джерелах не знайдено інформації щодо використання протиставленого знака для товарів 09 класу МКТП.

З метою уникнення можливого змішування знаків, апелянт скоротив перелік заявлених товарів 09 класу МКТП до таких: «телефонні апарати, портативні телефони (telephone apparatus; portable telephones)».

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 08.04.2015 та надати правову охорону знаку «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «VIVO» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

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.

Згідно з пунктом 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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак **VIVO** за міжнародною реєстрацією № 1180032 - словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці чорного кольору.

Протиставлений словесний знак **vivo** за свідоцтвом № 157082 виконаний стандартним шрифтом великими потовщеними літерами латиниці синього кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз знаків свідчить про їх фонетичну та семантичну тотожність. За (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, шрифтом, а відрізняються виконанням літер та кольором. При цьому, порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1180032 схожий з протиставленим знаком за свідоцтвом № 157082, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 (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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Знак «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032 подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП. У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів 09 класу МКТП до таких: «телефонні апарати, портативні телефони (telephone apparatus; portable telephones)».

Протиставлений знак «VIVO» за свідоцтвом № 157082 зареєстровано відносно товарів 09 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 09 класу МКТП досліджуваних знаків та констатує, що враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, ці товари і послуги можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що сфера його діяльності відрізняється від сфери діяльності власника протиставленого знака. Апелянт використовує знак «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032 як назву для стаціонарних та портативних телефонів, тобто для товарів 09 класу МКТП. В той час, як протиставлений знак «VIVO» за свідоцтвом № 157082 використовується компанією Телефоніка С.А. тільки для надання телекомунікаційних послуг 38 класу МКТП.

Разом з тим, твердження апелянта щодо різних видів діяльності осіб - власників досліджуваних знаків не спростовує висновок про можливість сплутування знака за міжнародною реєстрацією № 1180032 із знаком за свідоцтвом № 157082, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для споріднених товарів 09 класу МКТП.

На підтвердження використання заявленого знака апелянтом надано фотографії офісу компанії ББК КОММУНІКАЦІОН ТЕЧНОЛОГІ КО., ЛТД. (BVK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD), яка знаходиться у Китайській Народній Республіці, копії митних декларацій заявника китайською мовою, фотографії з точок продажу телефонів, маркованих знаком «VIVO», з виставок та конференцій за участю компанії апелянта, посилання на велику кількість сайтів з мережі Інтернет.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, зазначає, що наведена в них інформація містить відомості щодо діяльності апелянта та власника протиставленого знака, технічні характеристики та фотографії телефонів і смартфонів, які виробляє і пропонує до продажу компанія апелянта та відомості щодо телекомунікаційних послуг, які надаються власником протиставленого знака - компанією Телефоніка С.А.

Проте, ці матеріали не містять відомостей щодо тривалості та обсягу використання знака за міжнародною реєстрацією № 1180032 в Україні і не підтверджують набуття цим знаком розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «VIVO» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

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. Відмовити ББК КОММУНІКАЦІОН ТЕЧНОЛОГІ КО., ЛТД. (ВВК COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 08.04.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку «VIVO» за міжнародною реєстрацією № 1180032 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

О.В.Саламов