

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

21 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 21.09.2015 № 91 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В. розглянула заперечення Георгіяна А.І. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» за заявкою № т 2014 06260.

Представник апелянта – Лерантович Е.Т.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 13232 від 15.09.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 06260 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2014 06260.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 17.07.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» за заявкою № т 2014 06260, оскільки заявлене позначення для частини товарів 28 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме «ігри та іграшки для дітей; рухомі іграшки; басейни для плавання», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «KINDERLAND», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Хоменка Віктора Васильовича, Україна (свідоцтво № 115851 від 10.12.2009, заявка № т 2008 15290 від 11.08.2008) щодо споріднених товарів; для всіх товарів 28 класу МКТП схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «KIDDIELAND», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кідділенд Тойз Лімітед, Китай (свідоцтво № 186987 від 10.06.2014, заявка № т 201318047 від 03.10.2013) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Георгіян А.І. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» за заявкою № т 2014 06260 та зазначає наступне.

Позначення «КІНДЕРЛЕНД» є фірмовим найменуванням компанії ТОВ «КІНДЕРЛЕНД», єдиним засновником та керівником якої є апелянт. Компанія ТОВ «КІНДЕРЛЕНД» є виробником та постачальником дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

Апелянт зазначає, що за ознаками схожості заявлене позначення та протиставлені знаки не схожі.

Апелянт наголошує, що до дати подання заявки № т 2014 06260, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності, чому передувала широка рекламна компанія.

Продукція, маркована заявленим позначенням, належить до категорії товарів високої вартості, при купівлі яких споживачі звертають увагу на якість товару, його походження та виробника, тому заявлене позначення асоціюється у споживача з товарами саме компанії апелянта – ТОВ «КІНДЕРЛЕНД».

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.07.2015 та зареєструвати заявлене позначення «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» за заявкою № т 2014 06260 відносно заявленого переліку товарів 28 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), та зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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.

Згідно з пунктом 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. При перевірці позначень на

схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг для яких заявлені знаки.



Заявлене комбіноване позначення складається з словесних та зображувальних елементів. Словесній елемент «KinderLand» складається з двох слів «kinder» та «land», написаних разом, виконаних оригінальним жирним шрифтом латиницею (перші літери великі, інші малі). Словесні елементи «Детские игровые площадки» розташовані під словесним елементом «KinderLand» і виконані літерами меншими за розміром, стандартним шрифтом кирилицею. Зображувальний елемент розміщено ліворуч від словесних елементів та представляє собою чотири квадрати, на тлі яких розташовано стилізоване сонечко. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак **KINDERLAND** за свідоцтвом № 115851 складається із двох слів «kinder» та «land», написаних разом, виконаних стандартним шрифтом, великими літерами латиниці, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак **KIDDIELAND** за свідоцтвом № 186987 складається із двох слів «kiddie» та «land», написаних разом, виконаних жирним стандартним шрифтом, великими літерами латиниці, без зазначення кольору.

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.

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 з 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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають у своєму складі схожі словесні елементи.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 115851 обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «kinderland».

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 186987 обумовлюється наявністю більшості співпадаючих звуків та тотожністю звучання спільного словесного елемента «land».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків відрізняються видом шрифту, розміром літер. Досліджувані знаки відрізняються також наявністю зображувального елемента та додаткового словесного елемента у заявленому на реєстрацію позначенні.

Під смисловою (семантичною) схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Відповідно до німецьких словників «kinder» перекладається, як «діти, дитвора» (<http://ru.dictionarist.com/>).

Відповідно до англійських словників «kiddie» перекладається, як «дитячий» (<http://slovar-vocab.com/english-russian/american-vocab/kiddie-5382543.html>).

У перекладі з німецької та англійської мови «land» перекладається, як «земля, країна, територія» (<http://ru.dictionarist.com/>; <http://slovar-vocab.com/poisk-find.html?searchword=land&ordering=&searchphrase=all>).

Отже, у заявленому позначенні і у протиставлених знаках закладена та ж сама ідея – це дитяча країна, дитяча територія, тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки мають однакове смислове значення.

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 графікою.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на фонетичну і семантичну схожість, зображувальний елемент заявленого позначення надає йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 28 класу МКТП.

Протиставлений знак «KINDERLAND» зареєстровано відносно товарів 19, 20, 28 та послуг 35, 37 класів МКТП.

Протиставлений знак «KIDDIELAND» зареєстровано відносно товарів 28 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала переліки товарів 28 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків та дійшла висновку, що

більшість, але не всі досліджувані товари є спорідненими. Зокрема, колегія Апеляційної палати вважає, що не є спорідненими із товарами, перерахованими у переліках протиставлених знаків, такі товари заявника як «пісочниці для дитячих майданчиків; устаткування для ярмаркових каруселей; комплекси ігрові дитячі» тощо.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що у той час, як власники протиставлених знаків спеціалізуються на виробництві і постачанні дитячих іграшок, апелянт спеціалізується на постачанні дитячих ігрових та спортивних майданчиків та ігрового обладнання, пов'язаного з цим, власного виробництва. Обладнання, що виготовляє апелянт, орієнтоване на встановлення у заміських будинках, на дачі, у парках відпочинку, дитячих садках, на території шкіл, скверах та іншій вуличній території. Компанія апелянта пропонує дитячі гірки, альтанки, гойдалки, ігрові будиночки, тіньові навіси, каруселі, пісочні дворики, ігрові комплекси та лабіринти. Для більш дорослих дітей – вуличні тренажери, шведські стінки, баскетбольні щити, ворота, волейбольні стійки тощо. Асортимент компанії включає також скейт-парки, хокейні коробки, роледрами, вуличне обладнання для військових спортивних майданчиків, спортивні покриття. Усі товари мають необхідні нормативні документи, відповідні сертифікати якості.


Крім того, позначення апелянта має додатковий словесний елемент «Детские игровые площадки», тобто вказує на конкретний товар. Це підтверджується матеріалами, наданими апелянтом, а також інформацією з веб-сайтів, що належать апелянту.

Так, апелянту було видано висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.02.2015 № 05.03.02-04/7599 на устаткування спортивне та ігрове для облаштування дитячих містечок.

Відповідно до договору № 01/06 від 01.06.2009 було розроблено веб-сайт компанії апелянта <http://kinderland.in.ua/>. В додатку до договору зазначені пошукові фрази, за якими знаходиться компанія апелянта, а саме: «детские площадки; детская площадка; детские игровые площадки; детские игровые комплексы; детские горки; оборудование детских площадок; производители детских площадок».

На головній сторінці зазначеного веб-сайта є позначення



Також компанії апелянта належить веб-сайт <http://детские-площадки.in.ua/news.php>, на головній сторінці якого є позначення . На сайті зазначено, що продукція компанії апелянта відома вже з 2008 року, тобто до дати подання заявки апелянтом.

Апелянтом була надана інформація щодо активності відвідування сайту компанії, запитів в мережі Інтернет у період з 31.10.2008 по 03.06.2015, що підтверджує популярність продукції компанії апелянта та її попит.

Відповідно до статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності при визначенні того, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

За інформацією, наданою апелянтом, компанія ТОВ «КІНДЕРЛЕНД» розпочала свою діяльність ще у 2006 році. За 9 років вона пройшла шлях від невеликого цеху до великого сучасного підприємства і зуміла стати одним з провідних виробників і постачальників ігрового обладнання на ринку України.

Апелянт зазначає, що поданню заявки передувало тривале і активне використання позначення і широка рекламна компанія продукції, маркованої ним. Компанія ТОВ «КІНДЕРЛЕНД» постійно рекламує свою продукцію на власних та рекламних сайтах, на обкладинках журналів. Завдяки цьому заявлене позначення набуло розрізняльної здатності.

На підтвердження використання позначення та рекламування продукції під цим позначенням апелянтом надані фотокопії продукції, маркованої заявленим позначенням, яка представлена для продажу, скріншот сторінки журналу, рекламних сайтів та інші доказові матеріали.

Компанія апелянта реалізує свою продукцію лише через мережу фірмових магазинів, мережу Інтернет або через торгових представників.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки використанню заявлене позначення «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» набуло розрізняльної здатності серед споживачів відносно апелянта, а відтак, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставлених знаків відсутня.

Ураховуючи вид (рід) товарів, їх призначення; канали збуту, коло споживачів, колегія вважає, що не існує вірогідності виникнення у споживачів враження, що товари, марковані заявленим позначенням і протиставленими знаками виробляє одна й та ж сама особа.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення заперечення апелянта.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 Георгіяна А.І. задовольнити частково.
2. Рішення ДСІВ від 17.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» за заявкою № т 2014 06260 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «KinderLand Детские игровые площадки, зобр.» за заявкою № т 2014 06260 відносно частини товарів 28 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: «атракціони (ігрове знаряддя); бази бейсбольні (ігрове знаряддя); басейни надувні (ігрові); гірки для ігрових майданчиків; будинки іграшкові; комплекси ігрові дитячі (ігрове знаряддя); конструкції для лазання (ігрове обладнання); пісочниці; пісочниці для дитячих майданчиків; сітки волейбольні; сітки баскетбольні; стійки опорні для кріплення волейбольних сіток; столи дитячі для гри й творчості (ігрове знаряддя); тунелі ігрові; устаткування для ярмаркових каруселей».

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Саламов