

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

12 серпня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 23.06.2016 № 56 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Костенко І.А., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Think Schuhwerk GmbH/Сінк Шухверк ГмбХ (АТ) проти рішення про надання правової охорони знаку «Think!» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1208270.

Представник апелянта – патентний повірений Бочарова А.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 6396 від 26.04.2016 проти рішення про надання правової охорони знаку «Think!» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1208270;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1208270;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 10404 від 29.06.2016, вх. № 11278 від 12.07.2016.

Аргументація сторін.

Рішення від 23.02.2016 про надання правової охорони знаку «Think!» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1208270 прийнято на тій підставі, що заявлене позначення для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), а саме: «advertising; business management; business administration; professional business consultancy; providing specialist business knowledge (franchising) /рекламування; керування підприємницькою діяльністю; ділове адміністрування; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)», зазначених у наведеному в матеріалах міжнародної реєстрації переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «THINK!», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінк! Маккен Еріксон» (UA) (заявка № 2006 17215 від 03.11.2006, свідоцтво № 92678 від 10.06.2008) та знаками «СІНК!» та «СИНК!», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю

«EM CI I» (UA) (заявка № m 2006 17893 від 15.11.2006, свідоцтво № 86726 від 10.01.2008 та заявка № 2006 17894 від 15.11.2006, свідоцтво № 86727 від 10.01.2008), щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – компанія Think Schuhwerk GmbH/Сінк Шухверк ГмбХ (АТ) заперечує проти рішення від 23.02.2016 щодо відмови в реєстрації знака відносно частини послуг 35 класу МКТП та наводить такі доводи.

Основним видом діяльності апелянта – компанії Think Schuhwerk GmbH є виробництво «здорового» взуття за встановленими екологічними стандартами. За останні роки апелянт розширив сферу виробництва та наразі виробляє такі аксесуари як ремені, сумки та супутні товари з догляду за взуттям та шкіряними аксесуарами. На даний час продукція компанії апелянта експортується на 12 міжнародних ринків. Для розширення своєї діяльності на територію України, а також для просування своєї концепції виробництва екологічної продукції для апелянта дуже важливою є послуга 35 класу МКТП: «providing specialist business knowledge (franchising) / надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)».

Тому, апелянтом одержано згоду від власника протиставлених свідоцтв №№ 86726, 86727 та 92678 на отримання ним в Україні правової охорони знака «Think!» за міжнародною реєстрацією №1208270 відносно частини послуг 35 класу МКТП.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення від 23.02.2016 та надати правову охорону знаку «Think!» за міжнародною реєстрацією № 1208270, в тому числі, й відносно послуг 35 класу МКТП: «providing specialist business knowledge (franchising) / надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)».

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 «Think!» 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).

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 тотожність і 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 у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене за міжнародною реєстрацією №1208270 словесне позначення «Think!» виконане стандартним шрифтом прописними літерами латиниці.

С І Н К !

Протиставлений словесний знак виконаний кирилицею, стандартним шрифтом великими літерами української абетки, які розташовані по діагоналі.

С И Н К !

Протиставлений знак за свідоцтвом № 86727 кирилицею, стандартним шрифтом великими літерами російської абетки, які розташовані по діагоналі.

T H I N K !

Протиставлений знак за свідоцтвом № 92678 латиницею, стандартним шрифтом великими літерами англійської абетки, які розташовані по діагоналі.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення «Think!» є схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 86726, 86727 та 92678, оскільки воно тотожне з ними за фонетичною та семантичною ознаками, а різниця в графічному відтворенні протиставлених знаків не змінює їх суті та не впливає на загальне сприйняття знаків, що порівнюються.

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 за міжнародною реєстрацією №1208270 позначення «Think!» подано на реєстрацію відносно товарів 03, 10, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення від 23.02.2016 заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації відносно частини послуг 35 класу МКТП: «advertising; business management; business administration; professional business consultancy; providing specialist business knowledge (franchising) / рекламування; керування підприємницькою діяльністю; ділове адміністрування; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)».

Протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 86726, 86727, 92678 зареєстровано відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35 класу МКТП та зазначає, що враховуючи рід, вид послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, частина послуг 35 класу МКТП заявленого позначення є однорідними (спорідненими) з послугами протиставлених знаків.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом та встановила наступне.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав Декларацію про згоду від власника протиставлених свідоцтв №№ 86726, 86727, 92678 щодо надання правової охорони в Україні знаку «Think!» за міжнародною реєстрацією №1208270 відносно частини послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до Декларації про згоду від 21.06.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінк! Маккен Еріксон» (UA), власник протиставленого свідоцтва № 92678, заявляє про згоду на реєстрацію на ім'я Think Schuhwerk GmbH /Сінк Шухверк ГмбХ (АТ) та використання в Україні торговельної марки «Think!» за міжнародною реєстрацією № 1208270 відносно послуги 35 класу МКТП: «providing specialist business knowledge (franchising) / надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)».

Відповідно до Декларації про згоду від 21.06.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «EM CI I» (UA), власник протиставлених свідоцтв №№ 86726, 86727, заявляє про згоду на реєстрацію на ім'я Think Schuhwerk GmbH /Сінк Шухверк ГмбХ (АТ) та використання в Україні торговельної марки «Think!» за міжнародною реєстрацією № 1208270

відносно послуги 35 класу МКТП «providing specialist business knowledge (franchising) / надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)».

Разом з тим, згідно з Протоколом № 3 від 09.12.2006 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «EM CI I» назва цього товариства змінена на «Сінк! Маккен Еріксон», що підтверджено Свідоцтвом від 16.10.2006 про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінк! Маккен Еріксон».

Товариством з обмеженою відповідальністю «Сінк! Маккен Еріксон» подано клопотання від 26.07.2016 про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв №№ 86726, 86727 про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «EM CI I» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінк! Маккен Еріксон», про що буде здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 17 від 12.09.2016.

Крім того, за результатами проведеного дослідження інформаційних джерел та відомостей, що містяться в апеляційній справі, колегія Апеляційної палати встановила, що основним видом діяльності власника протиставлених свідоцтв – Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінк! Маккен Еріксон» є створення реклами та рекламних компаній (<http://think-mccann.com.ua>).

Натомість, основним видом діяльності апелянта – компанії Think Schuhwerk GmbH/Сінк Шухверк ГмбХ (АТ) є виробництво екологічного взуття та інших аксесуарів з використанням натуральних матеріалів та виробничих процесів, побудованих з урахуванням збереження екологічного балансу та можливості використання переробленої вторинної натуральної сировини (<http://www.thinkshoes.com>).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що апелянт і власник протиставлених знаків здійснюють діяльність у різних сферах, тому можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги з спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг) відсутня.

Ураховуючи викладені обставини, 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 задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 Think Schuhwerk GmbH/Сінк Шухверк ГмбХ (АТ) задовольнити.

2. Рішення від 23.02.2016 про надання правової охорони знаку «Think!» за міжнародною реєстрацією № 1208270 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «Think!» за міжнародною реєстрацією № 1208270 відносно товарів 03, 10, 18, 25 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП: «retailing of goods of all kinds, namely clothing, footwear, headgear and headwear; office functions, providing specialist business knowledge (franchising) / роздрібний продаж різноманітних товарів, а саме одягу взуття, наголовних та головних уборів; офісні роботи; надавання спеціальних знань у сфері бізнесу (франчайзинг)».

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

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

І.А.Костенко

Т.П.Салфетник