

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

9 червня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 23.02.2014 № 10 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Теньової О.О., розглянула заперечення Limited liability company “Publishing house Eksmo” (Общество с ограниченной ответственностью “Издательство Эксмо”) проти рішення від 09.02.2015 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг “ЭКСМО, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1167238 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Кістерський К.А.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Мацело О.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 2072 від 19.02.2015 проти рішення про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1167238;

- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1167238.

Аргументація сторін.

Рішення від 09.02.2015 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг “ЭКСМО, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1167238 відносно частини товарів і послуг було прийнято на тій підставі, що відносно заявлених товарів 16 та послуг 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком “Ексмо, зобр.” за свідоцтвом № 98786 щодо споріднених товарів і послуг.

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розд. II, ст.6, п.3.

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью “Издательство Эксмо” (Limited liability company “Publishing house Eksmo”) не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку “ЭКСМО, зобр.” за міжнародною реєстрацією

№ 1167238 для частини товарів і послуг та вважає, що норми законодавства були застосовані неправильно. При обґрунтуванні цього апелянт посилається на пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману стосовно особи, що виробляє товар або надає послугу. Апелянт зазначає, що видавництво “ЕКСМО” є одним з двох найбільших комерційних книжкових видавництв в Росії та Європі. Видавництво засновано у 1991 році, а безпосередньо видавничою діяльністю компанія зайнялася з початку 1993 року і вже до середини 90-х років вийшла в число лідерів українського книжкового ринку.

Таким чином, на думку апелянта, тривале добросовісне використання заявленого позначення на території України, свідчить про те, що позначення “ЭКСМО, зобр.” набуло розрізняльної здатності та асоціюється виключно з особою апелянта.

Апелянт вважає, що рішення про відмову в наданні правової охорони не відповідає змісту застосованих норм законодавства, суперечить суті Закону в частині щодо забезпечення охорони прав, та принципам на яких ґрунтуються правові норми.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 09.02.2015 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг “ЭКСМО, зобр.” відносно частини товарів і послуг та надати правову охорону міжнародній реєстрації № 1167238 для всього заявленого переліку товарів та 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 перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення щодо міжнародної реєстрації, за якою подано заперечення.

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.

Пунктом 4.3.2.4 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 України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила). встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.



Знак “**ЭКСМО**” за міжнародною реєстрацією № 1167238 – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконано друкованим шрифтом чорного кольору, великими (заголовними) літерами, кирилицею (російською абеткою). Зображувальний елемент, який розташовано над словесним, являє собою зображення у вигляді двох кривих ліній червоного кольору.



Протиставлений знак “**ЭКСМО**” за свідоцтвом № 98786 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконано друкованим шрифтом, кирилицею (російською абеткою). Зображувальний елемент, який огинає словесний елемент, являє собою зображення смуги, яка роздвоєна вгорі. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

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. 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.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість знака за міжнародною реєстрацією № 1167238 та протиставленого знака за свідоцтвом № 98786 обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів “**эксмо**”.

Аналіз графічної (візуальної) схожості показав, що заявлений та протиставлений знаки схожі шрифтом та абеткою, а відрізняються характером

літер, зображувальними елементами. При цьому, досліджувані знаки створюють загальне враження схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесний елемент “ЭКСМО”, що є спільним для порівнюваних знаків, є фантазійним. Враховуючи зазначене, знаки сприймаються як такі, що мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на графічну різницю у виконанні.

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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Знак “ЭКСМО, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1167238 подано на реєстрацію, відносно товарів 09, 16 та послуг 41 класів МКТП, зокрема:

товарів 16 класу МКТП: “друкована продукція; друковані навчальні матеріали; книжки; газети; підручники (printed matter; printed training materials; books; newspapers; textbooks)”

та послуг 41 класу МКТП: “видання книг; публікація текстів, крім рекламних текстів; видання електронних книг і журналів он-лайн; написання текстів, крім рекламних (publication of books; publication of texts, other than publicity texts; publication of electronic books and journals on-line; writing of texts, other than publicity texts)”.

Протиставлений знак “Эксмо, зобр.” за свідоцтвом № 98786 зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35, 40, 41 класів МКТП, зокрема:

товарів 16 класу МКТП: “папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше”;

послуг 41 класу МКТП: “освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів”.

Проаналізувавши перелік товарів 16 та послуг 41 класів МКТП заявленого та протиставленого знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари та послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував висновок щодо схожості знаків та спорідненості товарів і послуг. При цьому, апелянт посилався на пункт 2 статті 6 Закону та зазначав, що заявлене позначення не може ввести в оману споживачів стосовно особи, що виробляє товар або надає послугу, оскільки тривале добросовісне використання заявленого позначення на території України свідчить про те, що це позначення набуло розрізняльної здатності та асоціюється виключно з особою апелянта.

На підтвердження вказаного апелянт надав: роздруківки веб-сайту eksmo.ru; копії обкладинок книжок видавництва “ЭКСМО”; лист видавництва “ЭКСМО” від 10.12.2014 щодо обсягів продажу книжкової продукції на територію України за 2006 – 2014 роки; копії договорів № 175 від 11.08.2006, № ВТ-07 від 08.11.2006, №ВТ-14 від 16.04.2007, №№ 1, 295 від 01.12.2007, № ВТ-17 від 01.02.2010, № ВТ-19 від 22.11.2010, № 057/2012 від 15.03.2012, копії митних декларацій та інвойсів до договорів щодо реалізації книжок на територію України, сертифікатів щодо походження товару.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала докази, які надані апелянтом на користь реєстрації знака, та встановила, що вони містять інформацію про історію та діяльність видавництва “Ексмо”; назви книжок та їх авторів, серії книжок, які видає це видавництво; про реалізацію книжкової продукції на територію України через свою дистрибуційну мережу – ТОВ “Дистрибуційний центр “Ексмо-Україна”, ТОВ “РДЦ “Ексмо-Україна”, ТОВ “Торговельний дім “Ексмо-Україна”.

При цьому, зображення знака за міжнародною реєстрацією № 1167238 міститься тільки на перших сторінках веб-сайту апелянта “eksmo.ru”, роздрукованих у грудні 2014 – лютому 2015 роках, що не може слугувати доказом набуття розрізняльної здатності знака, зокрема, серед споживачів на території України.

Копії договорів, митних декларацій, сертифікатів та інвойсів не містять зображення знака за міжнародною реєстрацією № 1167238.

Надані копії обкладинок книжок “Российское законодательство. Защита прав потребителей с образцами заявлений”, “Химия для выпускников и абитуриентов”, “Анализы. Полный справочник”, “Мудрый рекламодатель”, “Математика. Весь курс”, марковані не знаком апелянта, а знаком за свідоцтвом № 98786.

Таким чином, надані апелянтом матеріали не містять доказів щодо набуття знаком за міжнародною реєстрацією № 1167238 розрізняльної здатності відносно апелянта та не спростовують висновок про можливість сплутування цього знака із

знаком за свідоцтвом № 98786, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для споріднених товарів і послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак “ЭКМО, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1167238 не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 16 і послуг 41 класів МКТП, 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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Обществу с ограниченной ответственностью “Издательство Эксмо” (Limited liability company “Publishing house Eksmo”) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 09.02.2015 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг “ЭКМО, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1167238 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Т.П. Салфетник

О.С. Кулик

О.О. Теньова