

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

11 червня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 17.04.2015 № 32 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Добриніної Г.П., Саламова О.В., розглянула заперечення компанії BILLIONAIRE TRADEMARKS B.V. проти рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «BILLIONAIRE» за міжнародною реєстрацією № 908720А відносно частини товарів.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 11.06.2015 за відсутності представників сторін. Представники сторін були належним чином повідомлені про дату і місце засідання (лист від 19.05.2015 № 1-11/3919).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 5119 від 15.04.2015 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 908720А, з додатками до нього;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 908720А.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи було прийнято рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони знаку «BILLIONAIRE» за міжнародною реєстрацією № 908720А відносно частини товарів на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати із:

- словесними знаками «Le Billionaire» за свідоцтвом України № 187714 від 10.07.2014 (заявка № т 2012 12789 від 26.07.2012), «Биллионер» за свідоцтвом України № 157522 від 25.06.2012 (заявка № т 2011 04682 від 28.03.2011);
- комбінованими знаками «Le Billionaire Nomme» за свідоцтвом України № 144185 від 12.09.2011 (заявка № т 2010 09920 від 25.06.2010), «Le Billionaire Prive, зобр.» за свідоцтвом України № 144186 від 12.09.2011 (заявка № т 2010 09921 від 25.06.2010), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Шухніна С.О., щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (пункт 3 статті 6).

Апелянт – компанія BILLIONAIRE TRADEMARKS B.V. заперечує проти прийнятого рішення за міжнародною реєстрацією № 908720А та наводить наступні пояснення.

Апелянт зазначає, що за візуальною ознакою заявлене позначення не є схожим з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, а також надає інформацію щодо своєї діяльності, яка, на його думку, свідчить на користь реєстрації знака «BILLIONAIRE» за міжнародною реєстрацією № 908720А.

За інформацією апелянта, бренд Billionaire започатковано у 1998 році, коли Флавіо Бріаторе, легендарний італійський автомобільний магнат, заснував перший у світі нічний клуб Billionaire на Коста-Смеральда. На сьогодні під брендом Billionaire відкрито близько 30 монобрендових магазинів та більше ніж 60 мультибрендових крамниць у багатьох країнах світу, мережу всесвітньовідомих нічних клубів розташованих на острові Сардинія, у Монте Карло, Бодрумі, Стамбулі, на фешенебельних курортах на узбережжі Кенії.

Також заявлене позначення використовується в Україні. Колекції одягу та взуття, марковані заявленим позначенням, представлені у магазинах ексклюзивних партнерів, зокрема, у мережі Monet, а у Києві відкрито фірмовий бутік «Billionaire Italian Couture».

Ураховуючи наведені обставини, апелянт просить відмінити рішення від 04.02.2015 та надати правову охорону на території України знаку «BILLIONAIRE» за міжнародною реєстрацією № 908720А відносно усього заявленого переліку товарів.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «BILLIONAIRE» 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 та 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).

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 перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «BILLIONAIRE» - словесне, виконане стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами латиниці. Позначення заявлено відносно товарів 03, 09, 14, 18 та 25 класів МКТП.

Протиставлений знак «Le Billionaire» за свідоцтвом України № 187714 – словесний, виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці, де перші літери «L» та «B» - виконані заголовними літерами, а інші – рядковими. Знак зареєстровано відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставлений знак «Биллионер» за свідоцтвом України № 157522 – словесний, виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, перша літера велика. Знак зареєстровано відносно товарів 25 класу МКТП.



Знак за свідоцтвом України № 144185 «Le Billionnaire Homme» – комбінований, виконаний у поєднанні словесного та зображувального елементів. Зображувальний елемент представляє собою вигнуту лінію, що нагадує грецьку літеру «β» (бета). Словесний елемент «Le Billionnaire Homme» розташовано під зображувальним та виконано стандартним шрифтом, літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 25 класу МКТП.



Знак за свідоцтвом України № 144 186 «Le Billionnaire Privé» – комбінований, виконаний у поєднанні словесного та зображувального елементів. Зображувальний елемент представляє собою вигнуту лінію, що нагадує грецьку літеру «β» (бета). Словесний елемент «Le Billionnaire Prive» розташовано під зображувальним та виконано стандартним шрифтом, літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 25 класу МКТП.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні 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.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків «Le Billionnaire», «Биллионер», Le Billionnaire Privé, зобр.», «Le Billionnaire Homme, зобр.» та встановила наступне.

Домінуючим елементом у досліджуваних позначеннях є словесний елемент «Billionaire».

При цьому, заявлене позначення (або його транслітерація) входить як елемент до всіх протиставлених знаків, що обумовлює його звукову (фонетичну) схожість з кожним із протиставлених знаків.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та словесні елементи протиставлених позначень виконані в стандартному шрифті, що підсилює їх візуальну схожість.

Семантична (сміслова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

«billionaire» [biljə'neə] *n* мільярдер (Інтернет-словник АБВУД Lingvo <http://www.lingvo.ua>).

«le» - предшествует существительному, обозначает предмет или явление как известные говорящему в сочетании с именами нарицательными;

«homme» - человек; мужчина;

«privé» - приватный.

(Інтернет-словник Мультитран <http://www.multitran.ru>).

Виходячи з наведених тлумачень досліджуваних словесних елементів, колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані знаки мають подібність закладених у них понять, тобто є схожими за їх смисловим значенням.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак є схожим з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на 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 однорідності 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.

Проаналізувавши товари 25 класу МКТП заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 908720А і протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими).

Стосовно доводів апелянта на користь реєстрації заявленого позначення, наведених у запереченні, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

У запереченні представник апелянта зазначає, що знак «BILLIONAIRE» за міжнародною реєстрацією № 908720А використовується у світі та на території України, а тому він вже асоціюється із всесвітньовідомим брендом групи Billionaire, до якої належить апелянт.

Розглянувши надані апелянтом документи, колегія Апеляційної палати встановила, що інформаційні матеріали про заснування бренду Billionaire не містять відомостей щодо тривалого використання заявленого знака на території України, а інформація стосовно його використання в Україні (відкриття магазину у вересні 2012 року, презентація проекту «Спадкоємці») представлена лише деякими матеріалами з Інтернет-ресурсів, які датовані значно пізнішими датами, ніж дати подання заявок на протиставлені знаки, або взагалі не містять дати публікації.

Таким чином, за результатами розгляду наданих апелянтом документів на користь реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 908720А, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані матеріали не підтверджують тривале використання в Україні знака «BILLIONAIRE» апелянтом та набуття ним розрізняльної здатності до дати подання заявок на протиставлені знаки, оскільки вони не містять у собі інформації, яка б підтверджувала такий факт, а також не спростовують факт схожості заявленого позначення з протиставленими знаками.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «BILLIONAIRE» відносно частини товарів за міжнародною реєстрацією № 908720А є обґрунтованим.

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 компанії «BILLIONAIRE TRADEMARKS B.V.» у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «BILLIONAIRE» відносно частини товарів за міжнародною реєстрацією № 908720А залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

Г.П. Добриніна

О.В. Саламов