

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
14.02.2018 № 192

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

22 січня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 30.05.2017 № Р/43-17 у складі головуючого Костенко І. А. та членів колегії Ткаченко Ю. В., Саламова О. В. розглянула заперечення Недашковського Ф. С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 10.11.2016 про реєстрацію знака “SPILNO” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 05009.

Представник апелянта – Бегменко А. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 859 від 16.01.2017 проти рішення про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг “SPILNO” за заявкою № т 2016 05009;
- копії матеріалів заявки № т 2016 05009;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 8797 від 18.05.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 10.11.2016 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака “SPILNO” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 05009, оскільки заявлене словесне позначення для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “spilno.info”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Громадської організації “СПІЛЬНО”; UA (свідоцтво № 201478 від 10.07.2015, заявка № т 2014 06373 від 07.05.2014), щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Недашковський Ф. С. не згоден з рішенням ДСІВ про реєстрацію знака “SPILNO” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 05009, і вважає, що воно прийнято без урахування всіх наявних обставин.

Апелянт зазначає, що перед поданням заявки на знак “SPILNO” ним було укладено договір № 888/1 від 09.02.2016 з Державним підприємством “Український інститут інтелектуальної власності” щодо проведення інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначень відносно товарів 09 та послуг 41 класів МКТП, проведення порівняльного аналізу, виявлених за результатами пошуку позначень, підготовки висновку про результати порівняльного аналізу позначень та дослідження щодо відповідності позначення умовам надання правової охорони згідно з пунктом 1 статті 5 та статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

За результатами виконаних за договором робіт було складено Звіт про надання патентно-інформаційних послуг за договором № 888/І від 09.02.2016 в якому вказані виявлені під час пошуку тотожні та схожі позначення, серед яких, зокрема, і словесний знак “spilno.info” за свідоцтвом України № 201478 від 10.07.2015.

Однак в Звіті не містилося жодних застережень щодо того, що заявлене позначення є схожим або тотожним до будь якого з наведених в ньому позначень, що не дало підстав сумніватися у можливості подання заявки на знак “SPILNO” для послуг 41 класу МКТП.

Також апелянт вважає, що за ознаками схожості заявлене позначення та протиставлений знак не є схожими. Знак “spilno.info” є найменуванням, яке носить певний інформаційний характер, а отже має інше значення.

У зв’язку з наведеними фактичними та правовими обставинами апелянт просить скасувати рішення від 10.11.2016 та зареєструвати знак за заявкою № т 2016 05009 відносно усього переліку послуг 41 класу МКТП.

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 “SPILNO” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил 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.

Заявлене словесне позначення **SPILNO** виконано стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 41 класу МКТП.

Рішенням ДСІВ від 10.11.2016 заявленому позначенню відмовлено в реєстрації відносно всіх, наведених у матеріалах заявки, послуг 41 класу МКТП.

В додаткових матеріалах до заперечення вх. № 8797 від 18.05.2017 апелянт скоротив перелік послуг 41 класу МКТП до наступних: “академії (освіта); влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; гімнастичне викладання; дошкільні навчальні заклади; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; інформування щодо освіти; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання пісень; організування балів; організування видовищ (послуги імпресаріо); організування виставок на культурні або освітні потреби; послуги з каліграфії; послуги залів ігрових автоматів; послуги кіностудій; послуги пересувних бібліотек; послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги репортерів; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; публікування книжок”.

Протиставлений словесний знак **spilno.info** за свідоцтвом № 201478, виконаний стандартним шрифтом маленькими літерами латиниці.

Знак зареєстровано відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: “створювання видовищ; викладання; презентації вистав; влаштування культурних або навчальних виставок; виховування; інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів, крім рекламних роликів; влаштування змагань (навчальних або дозвільних); влаштування і провадження з'їздів; влаштування і провадження колоквиумів; влаштування і провадження конференцій; влаштування і провадження концертів; влаштування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштування і провадження семінарів; влаштування і провадження симпозіумів; влаштування конкурсів краси; влаштування лотерей; влаштування спортивних змагань; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) театральних

декорацій; інформування щодо дозвілля; дозвілля (забави, розваги); забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткуванням; заочні курси; планування зустрічей (дозвільних); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); інформування щодо розваг; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); дозвілля або навчання в клубах; послуги спортивно-оздоровчих клубів; видавання книжок (видавництва); макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; перекладання з мови і на мову жестів; послуги щодо музичного композиціонування; створювання музичних творів; мюзик-холи; практичне навчання; релігійне навчання (духовне); навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; служба новин; облаштування дозвілля; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); послуги з усного перекладання; послуги перекладачів; перепідготовлення професійне; влаштування показів мод з розважальною метою; попереднє замовлення місць на видовища; послуги шкіл (освіта); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); хронометраж спортивних змагань; наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; створювання фільмів, крім рекламних роликів; наймання (прокат) фільмів (кінофільмів); фотографування; фоторепортажі”.

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “SPILNO” та протиставленого знака “spilno.info” обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “spilno”, наявністю співпадаючих звуків та складів і їхнім однаковим розташуванням. Порівнювальні позначення відрізняються звучанням словесного елемента “info”, що знаходиться наприкінці протиставленого знака і привертає увагу в другу чергу, що не впливає значною мірою на ступінь фонетичної схожості.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак мають однаковий шрифт та алфавіт, проте відрізняються характером літер (друковані великі, друковані маленькі).

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

Слово “spilno” є транслітерацією слова “спільно” літерами латинського алфавіту.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови: “спільно” – *присл.* Разом, гуртом, спільними силами (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007).

Згідно з онлайн словником АБВУД Lingvo Live (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/info>) info – данні, інформація, повідомлення. Це по суті будь-які відомості стосовно осіб, предметів, фактів, подій, явищ і процесів незалежно від форми їх подання.

Враховуючи визначення слова “info” та його розташування у складі знака “spilno.info” колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно є слабким елементом оскільки має нечітку семантику.

До слабких елементів відносяться, зокрема, позначення, які розповсюджені у термінології певних галузей і є неохороноздатними позначеннями, зокрема, info.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювальні позначення мають однакове смислове значення у зв’язку з наявністю спільного словесного елемента “SPILNO” (спільно).

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 201478.

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

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 41 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 41 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак “SPILNO” за заявкою № m 2016 05009 не відповідає умовам надання правової охорони відносно послуг 41 класу 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 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 Недашковському Ф. С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 10.11.2016 про реєстрацію знака “SPILNO” відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2016 05009 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

І. А. Костенко

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

О. В. Саламов