

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

27 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 11.10.2016 № 97 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Теньової О.О., Саламова О.В., розглянула заперечення Лінчевського Ігоря Вячеславовича та Ященка Дмитра Анатолійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 15.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» за заявкою № т 2016 04241.

Представники апелянта – Єгорова Т.П., Новородовська Т.С. Повідомлення про дату засідання надіслано листами від 30.11.2016 вих. № 1-11/9576, від 12.01.2017 вих. № 1-11/254.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 15404 від 06.10.2016;
- додаткові матеріали вх. № 20857 від 30.12.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2016 04241.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 15.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» за заявкою № т 2016 04241, оскільки заявлене комбіноване позначення відносно всіх товарів 09 класу та всіх послуг 35 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

відносно всіх товарів 09 класу та послуг 35 класу, які пов'язані з введенням в цивільний оборот вищезазначених товарів, з словесним знаком «Forse», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Зіміна Олега Петровича, м. Київ (свідоцтво України № 83683 від 25.10.2007, заявка № т 2006 05093 від 06.04.2006) щодо таких самих та споріднених товарів;

відносно всіх послуг 35 класу з комбінованим знаком «FORSE», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кузьменка Ігоря Сергійовича, м. Дніпропетровськ (свідоцтво України № 198986 від 12.05.2015, заявка № т 2014 00868 від 24.01.2014) щодо таких самих та споріднених послуг.

Заперечення Зіміна Олега Петровича про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони від 26.04.2016.

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

Апелянти - Лінчевський Ігор Вячеславович та Ященко Дмитро Анатолійович заперечують проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» за заявкою № т 2016 04241 та зазначають наступне.

Протиставлені знаки не є схожими із заявленим позначенням, оскільки позначення за заявкою № т 2016 04241 являє собою комбіноване позначення, словесна частина якого складається з шести лексичних одиниць, п'ять з яких утворюють слоган «FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY» (з англійської мови позначає «відчуйте лише справжню енергію швидкості»), а шоста є абрєвіатурою слогана «F.O.R.S.E», виконаного заголовними літерами англійської абетки, відокремленими одна від одної крапками. До того ж заявлене позначення має у своєму складі графічні елементи у вигляді прямокутника. Таким чином, вони сприймаються візуально, фонетично та семантично по-різному та породжують різне зорове враження.

Крім того, у 2007 році заявник Лінчевський І.В. отримав патенти України на промислові зразки: № 14315 «Стартерна акумуляторна батарея «FORSE», № 14316 «Стартерна акумуляторна батарея «FORSE» та № 14317 «Стартерна акумуляторна батарея «FORSE» та у 2015 році став власником



знаку «» за свідоцтвом України № 209812.

Як докази попереднього тривалого використання продукції із позначенням «FORSE» з 2005 року і по теперішній час заявником надано копії договорів на поставку акумуляторної продукції, копію протоколу про узгодження цін на акумуляторну продукцію та специфікацію, копії видаткових накладних щодо постачання продукції.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 15.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2016 04241 та зареєструвати знак «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» відносно всіх заявлених товарів 09 та послуг 35 класів МКТП.

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки 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.


З метою встановлення того, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил передбачено, 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.



Заявлене позначення «» складається зі словесного та зображувальних елементів. Словесний елемент «F.O.R.S.E.» виконано на жовтому тлі друкованими заголовними літерами, жирним курсивним шрифтом чорного кольору латиницею. Словесний елемент «FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY» виконано на чорному тлі друкованими заголовними літерами, курсивним шрифтом білого кольору латиницею та розташовано під словесним елементом «F.O.R.S.E.». Зображувальний елемент являє собою прямокутник жовтого кольору, на якому виконано словесний елемент «F.O.R.S.E.», та чорну смугу, на якій виконано словесний елемент «FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY».

Протиставлений словесний знак «**Forse**» виконано стандартним шрифтом латиницею, перша літера велика, інші - маленькі. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Протиставлений комбінований знак «**FORSE**» складається зі словесного елемента, виконаного курсивним шрифтом заголовними літерами латиницею чорного кольору, та зображувального елемента, який представляє собою чорно-білий прапор.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому. 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється схожістю звучання спільного словесного елемента «FORSE», а відрізняється наявністю у заявленому позначенні словосполучення «FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY», яке, як зазначив сам апелянт, є слоганом, який скорочено пишеться та читається як «FORSE».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить словесний елемент «FORSE», який займає у ньому домінуюче положення. Схожість заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 198986 обумовлюється також тим, що спільний словесний елемент «FORSE» порівнюваних знаків виконано друкованими заголовними літерами жирним курсивним шрифтом чорного кольору латиницею. Відрізняється заявлене позначення від протиставлених знаків кольоровим виконанням та наявністю словесного елемента - словосполучення «FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY». Перші літери слів, які становлять це словосполучення, утворюють словесний елемент «FORSE», що додатково свідчить про схожість порівнюваних знаків.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення. Словесний елемент «FORSE», що є спільним для порівнюваних знаків, у перекладі з італійської мови означає «може бути». Словосполучення «FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY» у перекладі з англійської мови означає «відчуйте лише справжню енергію швидкості».

Спільний словесний елемент порівнюваних знаків - «FORSE», виконаний латиницею. Відтак, у переважній більшості українських споживачів він може сприйматися, як англійське слово. Наявність у заявленому позначенні словосполучення, перші літери слів якого утворюють словесний елемент «FORSE», викликатиме у споживачів асоціації з однаковими ідеями, закладеними у порівнювані знаки.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки відмінності у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленими знаками 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.

Колегія Апеляційної палати при встановленні спорідненості враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і послугами вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки товару і послуги, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що надає послуги або виробляє товар.

Заявлене позначення «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу та послуг 35 класу МКТП. Протиставлений знак за свідоцтвом № 83683 для товарів 09 класу МКТП, а знак за свідоцтвом № 198986 – для послуг 35 та 37 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів і послуг заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи їх призначення, тісний взаємозв'язок, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, вони є однорідними (спорідненими).

На користь реєстрації заявленого позначення апелянти просили врахувати те, що воно набуло відносно нього розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання. На підтвердження вказаного апелянтами було зазначено про те, що вони є власниками патентів України на промислові зразки № 14315, 14316, 14317, що містять словесний елемент «FORSE».

Колегія Апеляційної палати дослідила наведене та зазначає, що відповідно до інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» патент № 14315 припинив свою дію з 09.02.2016, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22/2016 від 25.11.2016, патент № 14317 припинив дію з 09.02.2015, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22/2015 від 25.11.2015.

Крім того, рішенням Апеляційної палати від 26.12.2016 знак «FORSE» визнано добре відомим в Україні відносно Зіміна О.П., ТОВ «Торговий дім «ІСТА», ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА», ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР» щодо товару 09 класу МКТП: «акумуляторні батареї» та послуги 35 класу МКТП: «продаж акумуляторів електричних» станом на 01.01.2010. Рішення затверджено наказом ДСІВ від 20.01.2017 № 07-Н.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтами документи не можуть свідчити про набуття розрізняльної здатності заявленого позначення відносно них, оскільки, як вбачається

з доступних інформаційних джерел, позначення «FORSE» також використовувалось іншими особами.

Розглянувши всі обставини справи, колегія Апеляційної палати вважає, що під час проведення експертизи заявленого позначення заклад експертизи діяв відповідно до законодавства і рішення ДСІВ від 15.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» за заявкою № т 2016 04241 є правомірним.

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 Лінчевському Ігорю Вячеславовичу та Яценку Дмитру Анатолійовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 15.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «F.O.R.S.E. FEEL ONLY REAL SPEED ENERGY, зобр.» за заявкою № т 2016 04241 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

О.О.Теньова

О.В.Саламов