

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА


Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

18 лютого 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. № 117 від 11.10.2012 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В., розглянула заперечення PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (Філіп Моріс Продактс С.А.) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для

товарів і послуг  за міжнародною реєстрацією № 1064972.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях: 05.12.2012, 18.02.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Ошарова І.О.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Бованенко О.В. – на засіданнях не була присутня.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення № 13041vozr від 05.10.2012 (вх. № 14671 від 05.10.2012);
2. Копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1064972;
3. Додаткові матеріали № 13041vozr від 27.12.2012 (вх. № 19704 від 27.12.2012);
4. Додаткові матеріали № 13041vozr від 05.10.2012 (вх. № 3579 від 08.02.2013).

Аргументація сторін:

Апелянт – компанія "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (Філіп Моріс Продактс С.А.) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової

охорони знаку  за міжнародною реєстрацією № 1064972

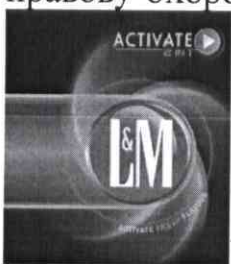
відносно всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

На думку апелянта, заявлене позначення та протиставлені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони є різними за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками схожості.

Апелянт зазначає, що на користь реєстрації заявленого позначення свідчать наступні факти:

- складові елементи 2 IN 1, , заявленого позначення подано апелянтом на реєстрацію або зареєстровано у складі інших комбінованих та окремих позначень;

- заявлене позначення є елементом етикетки продукції, що вже має правову охорону на території України (міжнародна реєстрація № 1064971





). В свою чергу, логотип "L&M" є зареєстрованим знаком і охороняється чисельною кількістю реєстрацій з 1963 року.


Також апелянт зазначив, що "L&M" - це зонтичний бренд для великої кількості знаків апелянта, включаючи заявлене позначення. Оскільки такі позначення обов'язково використовуються у комбінації з зонтичним брендом, можливість введення споживача в оману щодо виробника продукції або ж сплутування знаків апелянта з будь-якими іншими виключається.

Апелянт звернув увагу на хронологію дій подання заявленого і протиставленого позначення.


	Дата подання заявки	Дата базової заявки
Заявлений знак	06.01.2011	16.12.2010
Протиставлений знак	13.01.2011	24.11.2010

Апелянт зазначає, що наведена хронологічна таблиця доводить, що наміри отримати правову охорону на знак  та "ACTIVATE" виникли у апелянта та власника протиставленого знака майже одночасно.

Враховуючи наведене, апелянт просить надати правову охорону в Україні знаку  за міжнародною реєстрацією № 1064972 для всіх товарів 34 класу МКТП.

Рішення від 02.08.2012 про повну відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1064972 прийнято на підставі того, що знак  є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "ACTIVATE", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я "Japan Tobacco Inc." щодо споріднених товарів 34 класу МКТП. (Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", пункт 3, стаття 6).

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 позначення  умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знака, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

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 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 р. № 72 (далі – Правила) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Позначення  є комбінованим.

Слово "ACTIVATE" – виконано великими літерами латиниці, сріблястого кольору. Під ним розташовано буквенно-цифрову комбінацію "2 IN 1", яка виконана великими літерами шрифтом меншого розміру у зеленому кольорі.

Зображувальний елемент являє собою коло зеленого кольору в середині якого розташована сріблястий трикутник. Коло обведене сріблястою лінією.

Протиставлений словесний знак "ACTIVATE" за свідоцтвом України № 137575 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

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.

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

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами дослідження фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Словесні елементи заявленого позначення складається зі слів "ACTIVATE" та "IN" та цифр "2", "1".

Слова "ACTIVATE" та "IN" вимовляються:

транскрипція англійською мовою ([ˈæktɪveɪt] – активувати), ([ɪn] – в);


транскрипція українською мовою [актівейт], [ін].

Словесні елементи заявленого позначення вимовляється, як "актівейт", "ту", "ін", "уан".


Словесний елемент протиставленого знака "ACTIVATE" має фонетичну транскрипцію англійською мовою ([ˈæktɪveɪt] – активувати) та транскрипцію українською мовою [актівейт] та вимовляється як "актівейт".

Фонетично словесні елементи заявленого позначення "ACTIVATE 2IN1" та протиставленого знаку "ACTIVATE" мають спільне за звучанням слово "актівейт", проте заявлене позначення відрізняється від протиставленого наявністю слів: "ту", "ін", "уан", що значно подовжує його звучання.

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати

зазначає, що заявлене позначення  відрізняється від протиставленого знака "ACTIVATE" кольоровим виконанням, наявністю у заявленого позначення зображувального елемента та словесно-буквенної комбінації "2 IN 1".

Стосовно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати встановила:

Знак  складається з двох слів "activate"(англ. ['æktiveɪt] – активувати)¹, "in" (англ. [ɪn] – в)¹ та двох цифр "2", "1". Зазначені елементи позначення загалом утворюють спонукальне речення "Активуй два в одному".

Протиставлений знак "ACTIVATE" являє собою слово англійської мови "activate" ['æktiveɪt] перекладається, як активувати¹.



Досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і однакове смислове навантаження (поняття).

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 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши товари 34 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати виявила, що ці товари є такими самими.


Апелянт на засіданні та у додаткових матеріалах зазначив, що компанія "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A." має намір вивести на ринок нову продукцію під популярним брендом "L&M" з новим оригінальним дизайном упаковки. Дизайн нової упаковки розроблено і відображено у оновленій багатокомпонентній кольоровій етикетці, до складу якої входить




елемент  . В свою чергу ця етикетка (а саме, ) вже отримала правову охорону на території України за міжнародною реєстрацією № 1064971.


¹ Балла М.І. Новий англо-український словник, К.: "Чумацький шлях" 2000р., с. 26, 281.

Також листом від 05.02.2013 апелянтом було підтверджено свої наміри використовувати слово "activate" лише як частину комбінованого

позначення, що складається з дистинктивного елементу  та слова "ACTIVATE" в поєднанні з основним знаком "L&M". Як приклад використання зазначеного поєднання елементів є міжнародна реєстрація № 1064971. Домінуюче положення зазначеної реєстрації займає знак "L&M".

До того ж дистинктивний елемент  є постійним і ключовим елементом для серії знаків, що отримали правову охорону на території України, а саме:

Міжнародна реєстрація	Товарний знак	Класи МКТП
1083790		34
1083792		34
1083793	FORWARD 2 IN 1	34
1083794		34
1083797		34
1084638		34


Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак  за міжнародною реєстрацією № 1064972 може отримати правову охорону на території України відносно товарів 34 класу МКТП.


За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом

Міністерства освіти і науки України № 622 від 15.09.2003, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (Філіп Моріс Продактс С.А.)" задовольнити.

2. Рішення від 02.08.2012 про відмову в наданні правової охорони в Україні знаку  за міжнародною реєстрацією № 1064972 відмінити.

3. Надати правову охорону в Україні знаку  за міжнародною реєстрацією № 1064972 відносно товарів 34 класу МКТП, щодо яких знак заявлений на реєстрацію.

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

Головуючий колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Саламов