

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

ВА27

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**

02 жовтня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 19.06.2014 № 41 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю ЕНД ТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 15.05.2014 про відмову в реєстрації знака "aggressor" за заявкою № m 2012 18516.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 20.08.2014, 02.10.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Портна Л.С.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Кулик Л.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 13.06.2014 вх. № 8372 проти рішення про відмову в реєстрації знака "aggressor"; матеріали заявки № m 2012 18516; додаткові матеріали від 10.09.2014 вх. № 12890, від 02.10.2014 вх. № 14113.

**Аргументація сторін**

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 15.05.2014 про відмову в реєстрації знака "aggressor" за заявкою № m 2012 18516, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "AGGRESSOR", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліська технічна компанія", м. Житомир



(свідоцтво України № 51610 від 15.07.2005, заявка № 2003 078021 від 21.07.2003), щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) (Розд. II. ст. 6. п. 3; ст. 22).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю ЕНД ТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "aggressor" за заявкою № m 2012 18516 та зазначає наступне.

16.08.2013 апелянтом одержано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака щодо усього переліку товарів 9 класу МКТП на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "AGGRESSOR" за свідоцтвом України № 51610. Апелянтом було перевірено відомості щодо протиставленого знака у Базі даних зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг та встановлено, що дію свідоцтва № 51610 припинено 22.07.2013, про що він надіслав мотивовану відповідь до закладу експертизи.

Проте, 26.05.2014 апелянтом одержано рішення Державної служби від 15.05.2014 про відмову в реєстрації знака.

Апелянт не погоджується з рішенням Державної служби та зазначає, що на момент підготовки цього рішення протиставлене свідоцтво № 51610 не було чинним. Крім того, апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака та прийшов до висновку, що порівнювані знаки не є тотожними. Таким чином, на думку заявника, рішення за заявкою не ґрунтується на прямих нормах чинного законодавства.

Апелянт зазначає також, що він використовує у своїй господарській діяльності заявлене позначення щодо товарів 09 класу МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби та зареєструвати знак "aggressor" відносно заявлених товарів 9 класу МКТП.

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення "aggressor" 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 і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), а



також виконання умов щодо права повторної реєстрації, встановлених статтею 22 Закону, та зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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.


Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а) не враховуються знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

З метою встановлення чи є заявлене позначення "aggressor" за заявкою № т 2012 18516 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи знаком за свідоцтвом № 51610 колегією Апеляційної палати проведено дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Заявлене словесне позначення "aggressor" виконано стандартним шрифтом маленькими літерами латиницею чорного кольору.



Протиставлений комбінований знак  складається з зображувального елемента у вигляді прямокутника блакитного кольору, посередині якого розташовано дві широкі білі ламані лінії та словесного елемента "AGGRESSOR", який виконано великими літерами латиницею. Складові словесного елемента "AGGRE" та "OR" виконано стандартним шрифтом червоного кольору, а "SS" – оригінальним, при цьому перша літера виконана чорним кольором, а друга – червоним.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони порівнюються зі 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.

Згідно з пунктом 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.

За результатом дослідження схожості за фонетичною ознакою заявленого позначення та словесного елемента протиставленого знака колегія Апеляційної палати зазначає, що вони є тотожними.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із словесним елементом протиставленого знака алфавітом (латиниця), а відрізняється характером літер (маленькі і великі), оригінальним виконанням словесного елемента протиставленого знака із застосуванням характерної графіки, кольором.

Протиставлений знак відрізняється від заявленого позначення наявністю зображувального елемента у вигляді прямокутника блакитного кольору, посередині якого розташовано дві широкі білі ламані лінії, які повторюють форму літер "SS" у словесному елементі протиставленого знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Відповідно до електронного словника ABBYY Lingvo слово "aggressor" перекладається як агресор, нападаюча сторона; суб'єкт злочинного нападу.

Таким чином, заявлене позначення та протиставлений знак мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не є тотожним з протиставленим знаком, а є схожим, оскільки не збігається з ним у всіх елементах, а асоціюється в цілому.

Відповідно до п. 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.

Заявлене позначення "aggressor" подано на реєстрацію відносно товарів 9 класу МКТП.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 51610 зареєстровано відносно товарів 9, 20 та послуг 38, 41, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 9 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, та дійшла



висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними (спорідненими).

Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 Закону.

Пунктом другим статті 18 Закону визначено, що дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії.

Розглядом матеріалів апеляційної справи встановлено, що у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, дія протиставленого свідоцтва України № 51610 була припинена з 22.07.2013 на підставі пункту 2 статті 18 Закону.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак за свідоцтвом № 51610, яке припинило свою дію 22.07.2013, підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинен був враховуватися під час пошуку на тотожність і схожість. Тому рішення Державної служби від 15.05.2014 про відмову в реєстрації знака "aggressor" за заявкою № m 2012 18516 є необґрунтованим.

У запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що заявлене позначення використовується ним відносно товарів 9 класу МКТП. На підтвердження апелянт надав скріншот сайту <http://www.aggressor.com.ua/>, який зареєстрований 08.10.2012 у якості доменного імені на ім'я апелянта. Апелянт також скоротив перелік заявлених товарів 9 класу МКТП.

Враховуючи обставини апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що знаку "aggressor" за заявкою № m 2012 18516 може бути надана правова охорона відносно скороченого переліку товарів 9 класу МКТП.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю ЕНД ТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 15.05.2014 про відмову в реєстрації знака "aggressor" за заявкою № m 2012 18516 відмінити.



3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "aggressor" відносно товарів 9 класу МКТП у такій редакції:

Клас 9: Засоби оброблення інформації, комп'ютери; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блокноти-комп'ютери; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; відеоекрани; відеотелефони; гарнітура для телефонів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; записники електронні; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для оброблення інформації; блоки пам'яті комп'ютера; комп'ютерні периферійні пристрої; мікропроцесори; модеми; монітори (комп'ютерні складники); навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційні прилади і інструменти; наголовні навушники; носії інформації оптичні; ноутбуки (портативні комп'ютери); переносні телефони; прилади навігаційні до системи глобального позиціонування; радіопейджери (апарати особового радіовиклику); радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; ремінці до стільникових телефонів; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; супутникові навігаційні пристрої; телефонні апарати (телефони); телефонні передавачі; телефонні трубки (слухавки); флеш-накопичувачі USB; маршрутизатори глобальної мережі зв'язку; комутатори-маршрутизатори; завантажні цифрові зображення, зокрема фотографічні та відеозображення; завантажні рінгтони; складники серверів та системний програмний статок для доступу до мережі; програмний статок до систем управління мережами; цифрові телевізійні приставки (крім розважальних та/або ігрових); цифрові камери; комутатори локальних комп'ютерних мереж (LAN комутатори); смартфони; комутаційні плати для приватних автоматичних телефонних станцій, що працюють за IP-протоколом (комутаційні панелі для IP-PBX); IP-телефони; комп'ютерні мережеві хаби, перемикачі та маршрутизатори; термінали системних телефонів; дисководи жорстких дисків; портативні мультимедійні програвачі; програмний статок операційних систем до мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів; кабелі для передавання даних до мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів; навушники до мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів; батареї до мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів; електричні вольтододавальні пристрої до мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів; портативні комп'ютери; планшетні комп'ютери; DVD-плеєри; MP3-плеєри; особисті цифрові органайзери; комп'ютерний програмний статок (записаний або завантажний) для створювання, розміщування, завантажування у та з мережі, передавання, отримування, редагування, витягування, кодування, декодування, програвання, зберігання, упорядковування, показу, відображування, проставляння тегів (тегування), ведення блогів (блогінгу),



колективного використання або надавання електронних засобів масової інформації та інформації через інтернет або інші комунікаційні мережі; комп'ютерний програмний статок (записаний або завантажний) для керування особистою інформацією; комп'ютерний програмний статок (записаний або завантажний) призначений для записування, упорядковування, передавання, керування та переглядання текстів, даних, аудіофайлів, відеофайлів та електронних ігор при з'єднанні з телевізорами, комп'ютерами, музичними плеєрами, відеоплеєрами, медіаплеєрами, мобільними телефонами та портативними і кишеньковими цифровими електронними пристроями; комп'ютерний програмний статок (записаний або завантажний), що дозволяє користувачам програмувати та розповсюджувати через комунікаційні мережі аудіо-, відеодані, тексти та інший мультимедійний контент, зокрема: записи музики, концертів, відео, радіо, телебачення, новин, спорту, ігор, культурних подій, а також програм, що пов'язані з розвагами та освітніх програм; комп'ютерні термінали; плати пам'яті; дисплеї; аудіоплеєри формату MP3 та іншого цифрового формату; настільні комп'ютери; персональні цифрові помічники; електронні органайзери; мобільні цифрові електронні прилади, прилади для глобальної системи навігації і визначання положення; портативні та мобільні електронні прилади для передавання та приймання телефонних дзвінків, факсів, інформації щодо електронних торговельних рядів та інших цифрових даних; безпроводні телефони; мобільні телефони; частини та комплектуючі для мобільних телефонів; відеофони; бездротові електронні портативні пристрої для приймання, зберігання та/або передавання даних та повідомин, електронні прилади, що дають можливість користувачам відслідковувати та керувати персональною інформацією; електронне комунікаційне обладнання та пристрої; телекомунікаційна апаратура та прилади; комп'ютерні пристрої для зберігання даних; батареї; акумуляторні батареї; стереонавушники; стереодинаміки; аудіодинаміки; домашні аудіодинаміки; динаміки для комп'ютерів; персональні стереосистеми; електронні програвальні пристрої; hi-fi стереоапаратура; цифрові аудіо- та відеопристрої; комп'ютерне обладнання для використання з усіма вищезазначеними товарами.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова