

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

09 квітня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 26.07.2012 № 67 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Пономаренка О.Ю. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Алєнка» за заявкою № т 2011 05567.

Розгляд заперечення здійснювався 27.09.2012, 30.11.2012, 15.02.2013 та 09.04.2013.

Представник апелянта – Невинний М.Я.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» - Бабат І.Ю.

Апелянт – Пономаренко О.Ю. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Алєнка» за заявкою № т 2011 05567 відносно всіх товарів 30 класу МКТП зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку.

Апелянт зазначає, що протиставлені знаки «Оленка» за свідоцтвом № 21834 та «Оленка, зобр.» за свідоцтвом № 86685 не схожі з заявленим позначенням настільки, що їх можна сплутати.

На думку апелянта заявлене позначення та протиставлені знаки відрізняються між собою за критеріями схожості, оскільки жіночі імена Алєнка та Оленка є різними.

До того ж апелянт зазначає, що він є власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, пов'язаних у правовому відношенні з заявленим позначенням. Це свідоцтва № 52136 на знак «АЛЄНКА, зобр.», № 52137 на знак «ALENKA», № 137658 на знак «Алєнка», № 121753 «АЛЄНКА», яким надана правова охорона відносно товарів 30 класу МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить рішення Державної служби від 18.05.2012 відмінити та зареєструвати заявлене позначення «Алєнка» за заявкою № т2011 05567 відносно заявленого переліку товарів 30 класу МКТП.

На підставі висновку закладу експертизи від 18.05.2012 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Алєнка» за заявкою № т 2011 05567 на тій підставі, що: для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним та комбінованим знаками «Оленка», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я «Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», м. Київ (свідоцтво № 21834 від 15.11.2001, заявка № 99030956 від 24.03.1999 та свідоцтво № 86685 від 10.01.2008, заявка № т 200615774 від 11.10.2006) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

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 України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність (спорідненість) 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 «Алєнка» – словесне, виконане прописними літерами оригінальним шрифтом, кирилицею, перша літера велика (заголовна), інші маленькі (рядкові).

Протиставлений знак «Оленка» за свідоцтвом № 21834 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, кирилицею, перша літера велика (заголовна), інші маленькі (рядкові).

Протиставлений знак «Оленка, зобр.» за свідоцтвом № 86685 – комбінований, у вигляді етикетки. Зображувальна частина являє собою зображення дівчинки, що посміхається у вишиванці з намистом та у хусточці на світло-сірому тлі. Словесний елемент розташований під зображувальним, виконаний прописними літерами оригінальним шрифтом, кирилицею, перша літера велика (заголовна), інші маленькі (рядкові). Знаку надана охорона відносно червоного, білого, коричневого та жовтого кольорів.

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.

Фонетична (звукова) схожість визначається тим, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово) або у сукупності (словосполучення) вимовляються та сприймаються на слух. При визначенні ступеню 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 сприяють змішуванню знаків.

Словесні елементи «Алёнка» та «Оленка» мають однакову кількість літер та складів, співпадають за розташуванням голосних та приголосних звуків, виконані літерами кириличної абетки. Чотири літери з шести співпадають по послідовності написання. Таким чином, за фонетичною ознакою ці позначення мають лише незначну відмінність.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають відмінності, до яких відноситься характер літер (свідоцтво № 21834), наявність зображувального елемента (свідоцтво № 86685). З протиставленим знаком за свідоцтвом № 86685 заявлене позначення схоже за характером літер, обидва написані прописними літерами.

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

Алёна, (Алёнка — зменшувально-пестлива форма імені) — русское женское имя. Изначально — народный вариант имени Елена. В последнее время используется и как самостоятельное имя. Еще один вариант народной формы имени — Олена. (<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0>).

Таким чином, значення імен Алёна та Олена можна вважати семантично близькими.

За результатами порівняльного аналізу заявленого та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

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 (спорідненості) 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

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

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлений знак «Оленка» за свідоцтвом № 21834 зареєстрований відносно товарів 16, 30 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Протиставлений знак «Оленка, зобр.» за свідоцтвом № 86685 зареєстрований відносно товару 30 класу МКТП - «шоколад».

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши товари 30 класу МКТП, щодо яких заявленому позначенню відмовлено в наданні правової охорони, встановила, що заявлені товари, враховуючи їх призначення та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими) із товарами, для яких зареєстровано знак.

Під час засідання представник апелянта зазначав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності в наслідок тривалого використання. На підтвердження цього листами від 30.11.2012 (вх. № 18059) та від 12.12.2012 (вх. № 18674) апелянт надав наступні документи:

- етикетки морозива маркованого заявленим позначенням;
- копії договору № 520 від 01.02.2011 на поставку товару;
- копії договору № 530 від 28.01.2011 на поставку товару;
- копія ліцензійного договору № 12/4 про використання знаків для товарів і послуг від 12 квітня 2011 року.

Розглянувши додаткові матеріали Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані апелянтом документи не доводять факт тривалого використання заявленого позначення відносно товарів 30 класу МКТП на території України.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення вирішила, що заявлене позначення «Алєнка» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 18.05.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Алєнка» залишити чинним.

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

Головуючий

І.Е.Василенко

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

О.В.Саламов