

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

---

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

Тел.: (044)494 -06-65 Факс: (044) 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

1 червня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 22.12.2011 № 116 у складі головуючого Совгирі С.А. та членів колегії Костенко І.А., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Хард Рок Лімітед; (GB), проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «ALL IS ONE» за заявкою № т 2010 03760.

Розгляд заперечення здійснювався 13.04.2012 та 01.06.2012.

Представник апелянта – Кривошей Д.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Шестакова Н.П.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – Хард Рок Лімітед не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака «ALL IS ONE» за заявкою № т 2010 03760.

Апелянт вважає, що при прийнятті зазначеного рішення не була врахована мотивована відповідь апелянта на користь реєстрації заявленого позначення «ALL IS ONE».

Апелянт стверджує, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 957761 на території України не використовується протягом 3-х років, зокрема в класах 14 та 25, а отже його дія на території України має бути достроково припинена.

Справа з відповідною вимогою апелянта знаходиться у Господарському суді міста Києва.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів 14 та 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 17.11.2012 про відмову в реєстрації знака «ALL IS ONE» за заявкою № т 2010 03760 на тій підставі, що для всіх товарів 14 та 25 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно є

схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ALL IS ONE» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI; (TR) (міжнародна реєстрація №957761 від 07.09.2007) щодо споріднених товарів. Підстава Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у 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 п. 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 товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, 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 «ALL IS ONE» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею.

Протиставлений знак «ALL IS ONE» – словесний, виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею.

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

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. При цьому вирішальне значення має перше зорове враження, що створюється досліджуваними позначеннями.

Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкту впливає на свідомість людини. Відповідним чином в свідомості споживача запам'ятовується і позначення, яке використовується як торговельна марка.

Відмінність в окремих елементах немає вирішального значення, оскільки споживач, як правило, немає нагоди одночасно порівняти дві або декілька торговельних марок і не розділяє торговельну марку на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальними, часто нечіткими враженнями про торговельні марки, які він бачив раніше. При цьому запам'ятовуються, як правило, характерні риси або відмітні елементи торговельної марки. Це може бути спеціальна графіка або характерний розчерк при написанні однієї букви, кольорова гама тощо.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знаку щодо їхньої звукової, графічної та семантичної схожості.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ALL IS ONE» та протиставленого словесного знака «ALL IS ONE» обумовлюється тотожністю звучання, однаковою кількістю літер та звуків їх розташуванням та тотожністю звучання, наголосом тощо.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення тотожні.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення. Обидва позначення походять з англійської мови, та перекладаються як «усе єдине».

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку про їхню схожість.

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.

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

Заявлене позначення «ALL IS ONE» подано на реєстрацію відносно товарів 14 класу МКТП: «шпильки, що належать до 14 класу; годинники; золотарські вироби» та 25 класу МКТП: «одяг; взуття; наголовні убори».

Протиставлений знак «ALL IS ONE» зареєстровано відносно товарів 3, 9, 14, 18, 25, 26 класу та послуг 35 класу МКТП, зокрема для товарів 14 класу: «ювелірні вироби, дорогоцінні камені; часові інструменти» та 25 класу: «одяг, головні убори, взуття».

Отже, проаналізувавши перелік послуг заявленого та протиставленого знаку, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що перелік послуг для позначень, які досліджувалися, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

Апелянт у запереченні та під час засідання зазначав, що протиставлений знак не використовується вже більше трьох років.

Апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 957761 на знак «ALL IS ONE». У зв'язку з цим, апелянт просив зупинити розгляд заперечення колегією Апеляційної палати до вирішення по суті справи Господарським судом.

Також, апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення до заперечення були надані такі документи:

- копія ухвали Господарського суду м. Києва від 02 вересня 2011 року у справі № 12/298;
- текст ст. 9 Конституції України;
- текст Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»;
- текст Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.
- текст ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».
- копія статті з журналу «Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека», 4, 2007 рік.

Розглянувши та проаналізувавши документи, надані апелянтом до заперечення, як доказ на користь реєстрації заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає, що вони не стосуються суті заперечення, тому прийняти до уваги надані матеріали колегія Апеляційної палати не може.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ALL IS ONE» 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 Хард Рок Лімітед; (GB) відмовити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 17.11.2011 про відмову в реєстрації знака «ALL IS ONE» за заявкою № m 201003760 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

С.А.Совгиря

Члени колегії

І.А.Костенко

В.М.Ресенчук