

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

12 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.08.2016 № 72 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Добриніної Г.П., Горобець О.П. розглянула заперечення Лусти О.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «AUTONOM» за заявкою № т 2015 20151.

Представник апелянта – Брагарник О.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 12998 від 15.08.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «AUTONOM» за заявкою № т 2015 20151 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2015 20151;
- додаткові матеріали вх. № 13436 від 25.08.2016, вх. № 1065 від 19.01.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 10.06.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «AUTONOM» за заявкою № т 2015 20151 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для частини товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «транспортні засоби, а саме, що обладнані для інвалідів» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим та словесним знаками «AUTONOMY», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я FCA ITALY S.p.A.; (IT) (міжнародні реєстрації № 644631, № 644633 від 22.09.1995, пріоритет 14.07.1995) щодо зазначених товарів;

2) для всіх товарів 12 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «AutoNomic», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Adam Opel AG; (DE) (міжнародна реєстрація № 1115565 від 04.04.2012, пріоритет 05.10.2011) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Луста О.С. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «AUTONOM» за заявкою № т 2015 20151 та зазначає наступне.

Заявлене позначення «AUTONOM» набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання в колах споживачів автомобільної продукції.

В січні 2010 року для ознайомлення споживачів з продукцією апелянта було замовлено рекламну вивіску «AutoNom», яка покупцям надала змогу розрізнити товари апелянта поміж товарів інших власників.

Апелянт використовує комбіноване позначення «AutoNom» на веб-сайтах <http://autonom.kiev.ua> та <http://ua-parts.com.ua/>, доменні імена яких зареєстровані на ім'я апелянта 22.02.2011 та 23.07.2014 відповідно.

Крім цього, апелянт зазначає, що власник протиставленого знака «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 не здійснює випуск товарів 12 класу МКТП під цим знаком.

За результатом порівняльного аналізу за ознаками схожості заявлене позначення та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 644631, № 644633 та № 1115565 не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Ураховуючи наведене, апелянт просить рішення від 10.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «AUTONOM» за заявкою № т 2015 20151 відмінити та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів 12 класу 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.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «AUTONOM» 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).

Згідно з пунктом 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.1 Правил не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;


б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з 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.

Заявлене позначення «AUTONOM» за заявкою № m 2015 20151 виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 644631 представляє собою комбінацію словесного та графічного елементів. Словесний елемент «AUTONOMY» виконаний стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці, де перша літера «А» більша за розміром від інших літер. Зображувальний елемент, у стилізованому вигляді людини з інвалідністю на візку, розташований на тлі літери «А».

Протиставлений словесний знак «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565, складається з двох словесних частин, виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці, де перші літери словесних частин великі, інші маленькі.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «AUTONOM» та протиставлених знаків «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 та «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 обумовлюється однаковістю звучання початкової словесної частини порівнювальних позначень «autonom».

Стосовно візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «AUTONOM» та протиставлені знаки схожі за алфавітом латинської абетки, видом шрифту, характером літер (заголовні), а відрізняються товщиною літер та наявністю зображувального елемента протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 644631 та розміром літер протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1115565.

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

«Autonom» – прил. 1) общ. независимый, самостоятельный, самоуправляемый, автономный. 2) юр. самоуправляющийся (<http://universal.de.ru.academic.ru/622448/autonom>).

«Autonomy» [ɔ:'tɒnəmɪ] – n 1) автономія, самоврядування; 2) право на самоврядування 3) автономна держава (область) (новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.).

«Autonomic» [ɔ:'tə(ʌ)'nɒmɪk] – 1. спец. самонастраивающаяся система; 2. редк. независимый (о государстве); 3. редк. автономный, самоуправляющийся (http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/6902/autonomic).

Враховуючи наведені значення слів та їх загальну словесну і семантичну основу, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлене позначення «AUTONOM» за заявкою № m 2015 20151 схоже з протиставленими знаками «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 та «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565, оскільки асоціюється з ними 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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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.

При перевірці позначень на схожість відповідно до пунктів 4.3.2.4 та 4.3.2.5 Правил та визначенні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані протиставлені знаки, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 12 класу МКТП. В додаткових матеріалах до заперечення (вх. № 1065 від 19.01.2017) апелянтом було скорочено заявлений перелік товарів 12 класу МКТП.

Протиставлені знаки «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 зареєстровані відносно товарів 12, 16 та послуг 35, 38, 39, 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 зареєстрований відносно товарів 12 класу МКТП.

Проаналізувавши товари 12 класу МКТП заявленого позначення «AUTONOM» за заявкою № m 2015 20151 та протиставлених знаків «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 та «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є спорідненими (однорідними).

На користь реєстрації заявленого позначення для товарів 12 класу МКТП та підтвердження його тривалого використання апелянтом були надані наступні документи:

- скріншоти сторінок електронного словника АBBYY Lingvo та веб-сайту заявника <http://ua-parts.com.ua/>;
- фото вивіски, маркованої позначенням «AutoNom»;
- видаткова накладна № 24/01/2010 від 17.01.2010 щодо виготовлення вивіски, маркованої позначенням «AutoNom»;
- довідка від 12.05.2016, про реєстрацію доменних імен autonom.kiev.ua та <http://ua-parts.com.ua> на ім'я апелянта та інформація про доменні імена;
- соціологічне дослідження інформаційно-аналітичного центру «Rating pro»;
- зображення товарів, маркованих позначенням «AutoNom».

За результатами дослідження та оцінки наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлене апелянтом позначення «AUTONOM» використовується ним лише у складі доменного імені в якості назви Інтернет-магазину. Товари, які пропонуються для продажу, є товарами інших виробників, що продаються у зазначеному Інтернет-магазині. Будь-яких підтверджень виробництва товарів 12 класу МКТП під заявленим позначенням апелянт не надав. Отже, заявлене позначення у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, не набуло розрізняльної здатності для товарів 12 класу МКТП внаслідок його тривалого використання.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «AUTONOM» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених 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 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 Лусті О.С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 10.06.2016 про відмову в реєстрації знака «AUTONOM» за заявкою № т 2015 20151 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

В.М.Ресенчук

Члени колегії

О.П.Горобець

Г.П.Добриніна