

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

27 червня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 08.05.2014 № 26 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Жмурко О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР-УКРАЇНА» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «BAKER» за заявкою № т 2013 01950.

Представник апелянта – відсутній. Повідомлення про засідання надіслано листом від 04.06.2014 № 1-12/4136.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Бабенко Т.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 6361 від 05.05.2014 проти рішення про відмову в реєстрації знака «BAKER» за заявкою № т 2013 01950;
- копії матеріалів заявки № т 2013 01950;
- лист представника апелянта від 25.06.2014 вх. № 8969 з проханням щодо розгляду заперечення без його участі.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою 28.02.2014 було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «BAKER» за заявкою № т 2013 01950 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

словесним знаком «MISTER BAKER» (свідоцтво № 85634 від 25.12.2007, заявка № т 2005 12006 від 12.10.2005),

словесним знаком «MISTER БЕЙКЕР» (свідоцтво № 85635 від 25.12.2007, заявка № т 2005 12007 від 12.10.2005),

комбінованим знаком «Містер Бейкер» (свідоцтво № 111813 від 10.09.2009, заявка № т 2008 01682 від 01.02.2008),

раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Джей Пі Констракшн» (UA) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР-УКРАЇНА» не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака «BAKER» за заявкою № т 2013 01950.

Апелянт вважає, що рішення за заявкою № т 2013 01950 є безпідставним, виходячи з наступного.

Апелянт проаналізував перелік товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), відносно яких зареєстровано протиставлені знаки та прийшов до висновку, що не всі товари є спорідненими з товарами заявленого позначення. Апелянт зазначає, що не зважаючи на те, що товари, для яких заявлено знак «BAKER», містяться в одному класі Ніццької класифікації, що й товари за раніше зареєстрованими знаками, такі товари не є подібними.

Зокрема, такі товари, як вафельні ріжки для морозива, вафельні стаканчики для морозива не споріднені з такими товарами 30 класу МКТП, як рис, борошно, хліб, сіль, гірчиця, оцет, приправи, прянощі та інші, оскільки мають інше призначення, виготовлені з іншого матеріалу та розраховані для іншого кола споживачів та каналів реалізації.

Апелянт також вважає, що під час перевірки заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони щодо підстав для відмови має бути застосовано пункт 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, і пошук по знаках має проводитися тільки на тотожність.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 28.02.2014 та зареєструвати заявлене позначення.

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.

Згідно з пунктом 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «BAKER» виконане звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «MISTER BAKER» за свідоцтвом № 85634 виконаний звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «МІСТЕР БЕЙКЕР» за свідоцтвом № 85635 виконаний звичайними великими літерами кирилиці.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 111813 представляє собою стилізоване зображення кухаря та словесний елемент «Містер Бейкер», розташований під зображенням та виконаний стилізованим шрифтом літерами кирилиці.

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

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Слова «BAKER», «MISTER BAKER» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читаються як [бейкер] та [містер бейкер].

Порівняльний аналіз заявленого позначення «BAKER» та протиставлених словесних знаків «MISTER BAKER», «МІСТЕР БЕЙКЕР» і комбінованого знака «Містер Бейкер» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється входженням одного знака в інший.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі характером літер (заголовні) (свідоцтва № 85634, № 85635), алфавітом (латиниця) (свідоцтво № 85634), а відрізняються способом написання словесного елемента та наявністю зображувального елемента (свідоцтво № 111813).

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

Слово «BAKER» перекладається з англійської мови, як «пекар», словосполучення «MISTER BAKER», як «пан пекар». (Великий тлумачний словник сучасної української мови «slovnyk.net» ABBYY Lingvo (En-Uk).

Таким чином, заявлене позначення та протиставлені знаки мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, 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 (спорідненість) 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

При цьому, ознаки спорідненості товарів поділяються на основні і допоміжні. До основних ознак відносяться рід (вид) товарів, призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари. Інші ознаки є допоміжними. Основні ознаки можуть враховуватися як окремо, так і у сукупності один до одного. При встановленні спорідненості товарів у першу чергу визначається приналежність їх до одного роду або виду.

Заявлене позначення «BAKER» подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлені знаки «MISTER BAKER» за свідоцтвом № 85634, «МІСТЕР БЕЙКЕР» за свідоцтвом № 85635, «Містер Бейкер» свідоцтвом № 111813 зареєстровані відносно товарів 5, 29, 30, 31 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і зазначає наступне.

Назви товарів, що наведені у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар. Заголовок 30 класу МКТП містить такі товари: кава, чай, какао та замінники кави; рис; тапіока і саго; борошно та зернові продукти; хліб, кондитерські вироби; морозиво, харчові льоди; цукор, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет, приправи; прянощі; лід.

До цього класу належать, головним чином, рослинні харчові продукти, готові до споживання або підготовлені до консервування, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів.

Колегією Апеляційної палати під час дослідження спорідненості товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил було встановлено, що досліджувані товари:

- відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто в них відображаються загальні та суттєві ознаки певного предмета (харчові продукти);
- мають однакове призначення (для задоволення харчових потреб людини);
- відносяться до виробів народного споживання;
- є товарами короткострокового використання;
- виготовляються з одного й того ж виду матеріалу (рослинні харчові продукти);
- потенційними споживачами харчових продуктів є, як пересічні споживачі, так і спеціалісти у цій галузі;
- умови та місця продажу (реалізації) харчових продуктів через роздрібну та оптову мережу є однаковими.

У запереченні апелянт зазначав, що, на його думку, не всі товари заявленого позначення споріднені з товарами протиставлених знаків. Зокрема це такі товари, як: батончики злакові з високим вмістом білка, вафельні ріжки для морозива, вафельні стаканчики для морозива, винний камінь для випікання, винний камінь на кулінарні потреби, випічка (кондитерські вироби з борошна), глазур для виробів із здобного тіста, добавки з клейковини на кулінарні потреби, закуски з рису, закуски із злаків, зародки пшениці харчові, речовини для усталювання збитих вершків, в'язівні речовини для ковбас, льонове насіння харчове, муси десертні (кондитерські вироби), муси шоколадні, насіння зірчастого анісу (бодян), паста з бобів сої (приправа), песто (соус), пюре фруктове (соуси), розпушувач пекарській, садові трави законсервовані (приправи), страви на основі локшини, суміші для глазурування шинки, харчова сода (бікарбонат натрію для куховарення), чізбургери (сандвічі), шоколадні напої.

Колегія Апеляційної палати переглянула вказаний апелянтом перелік товарів 30 класу МКТП та зазначає, що ці товари також є спорідненими з товарами протиставлених знаків.

Батончики злакові з високим вмістом білка, вафельні ріжки для морозива, вафельні стаканчики для морозива, випічка (кондитерські вироби з борошна), глазур для виробів із здобного тіста, муси десертні (кондитерські вироби), муси шоколадні, закуски із злаків, зародки пшениці харчові, насіння зірчастого анісу (бодян) – споріднені з товарами, за якими зареєстровано протиставлені знаки, борошняні вироби, морозиво, вафлі, кондитерські вироби, зернові продукти;

винний камінь для випікання, винний камінь на кулінарні потреби, розпушувач пекарській, харчова сода (бікарбонат натрію для куховарення), садові трави законсервовані (приправи), суміші для глазурування шинки, льонове насіння харчове, паста з бобів сої (приправа), песто (соус), пюре фруктове (соуси), добавки з клейковини на кулінарні потреби, речовини для усталювання збитих вершків, в'язивні речовини для ковбас – споріднені з товарами пекарські порошки, прянощі, соуси, приправи, згусники для куховарення;

закуски з рису – споріднені з товарами рис, рисові торти;

страви на основі локшини – споріднені з товаром локшина;

чізбургери (сандвічі) – споріднені з товарами бутерброди (канапки, сандвічі);

шоколадні напої – споріднені з товарами шоколадні напої з молоком.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 30 класу МКТП одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставлених знаків.

Стосовно посилання апелянта на застосування для заявленого позначення пункту 4.3.2.1 Правил, колегія зазначає наступне.

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

Стаття 18 Закону встановлює, що дія свідоцтва може бути припинена на підставі заяви власника свідоцтва, у разі несплати збору за продовження строку його дії, за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноживим як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Протиставлені свідоцтва № 85634, № 85635, № 111813 діють до 12.10.2015 та 01.02.2018 відповідно.

Оскільки на сьогодні вищезазначені свідоцтва є дійсними, вони були враховані під час проведення експертизи на відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, визначеними статтею 6 Закону, правомірно.

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 Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР-УКРАЇНА» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 28.02.2014 про відмову в реєстрації знака «BAKER» за заявкою № т 2013 01950 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.В.Жмурко

О.П.Горобець