

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

20 грудня 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 19.09.2012 № 97, у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Добриніної Г.П., Каташевої А.О. розглянула заперечення Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Золота Балка» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «Balaslava» за заявкою № m 2009 13780.

Розгляд заперечення здійснювався 13.11.2012, 13.12.2012 та 20.12.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л.В.

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

Аргументація сторін:

Відповідно до матеріалів заявки, на підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 06.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Balaslava» за заявкою № m 2009 13780 на тій підставі, що для всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «БАЛАКЛАВА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю дистриб'юторська компанія «Еллада», м. Севастополь (заявка №2003044034 від 18.04.2003, свідоцтво № 51168 від 15.07.2005), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Золота Балка» заперечує проти зазначеного рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Balaslava» за заявкою № m 2009 13780.

В своєму запереченні апелянт зазначає, що він є власником свідоцтва України № 16/01 від 26.12.2011 року про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару «БАЛАКЛАВА» щодо такого товару, як «вина, вина ігристі».

Крім того, апелянт стверджує, що на даний час протиставлений знак «БАЛАКЛАВА» за свідоцтвом № 51168 визнано в судовому порядку недійсним,

а відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Апелянт також вказує, що ним вже випускається продукція 33 класу МКТП, яка маркується заявленим позначенням «Balaclava».

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 06.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Balaclava» за заявкою № т 2009 13780 та зареєструвати знак відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

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

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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (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 «Balaclava» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом, літерами латинської абетки. Перша літера велика (заголовна), інші – маленькі (рядкові).

Протиставлений знак «БАЛАКЛАВА» за свідоцтвом № 51168 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

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.

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Balaclava» та протиставленого словесного знака «БАЛАКЛАВА» обумовлюється тотожністю звучання позначень, які є транслітерацією одного і того ж самого слова літерами

різної абетки; однаковою кількістю, розташуванням та тотожністю приголосних і голосних звуків; наголосом.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення відрізняються за наступними ознаками:

- загальним зоровим сприйняттям - позначення виконані літерами різного розміру: великими (заголовними) та маленькими (рядковими);

- абеткою, літерами якої написані слова: «Balaclava» – латиницею, а «БАЛАКЛАВА» – кирилицею.

Семантична (сміслова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення. За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне: Балаклава (Палакіон) — житловий масив на півдні Севастополя. До 1957 року окреме місто, районний центр Балаклавського району. Розташований на березі однойменної бухти Чорного моря. (*Вільна енциклопедія Вікіпедія* — <http://uk.wikipedia.org/wiki/Балаклава>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки словесним елементом заявленого позначення «Balaclava» і протиставленого знака «БАЛАКЛАВА» є одне й теж саме слово, виконане літерами різних абеток, то за фонетичною та семантичною ознаками порівнювані позначення є тотожними, проте відрізняються за графічною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання заявленого позначення.

Згідно з пунктом 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 послуг. При встановленні однорідності товарів або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак «БАЛАКЛАВА» зареєстрований відносно товарів 33 класу та послуг 35, 43 класів МКТП.

Проаналізувавши товари 33 класу заявленого позначення і протиставленого знаку, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, 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.

На підставі проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що підстава для відмови, наведена в пункті 3 статті 6 Закону,

була застосована при прийнятті рішення Державної служби за заявкою № т 2009 13780 цілком правомірно.

13 листопада 2012 року на засіданні колегії Апеляційної палати представник апелянта подав клопотання про зміну мотивів заперечення, відповідно до якого скоротив виклад обставин та підстави, якими попередньо обґрунтовував своє заперечення. При цьому, апелянт посилався лише на той факт, що протиставлений знак «БАЛАКЛАВА» за свідоцтвом № 51168 визнано в судовому порядку недійсним. На підтвердження цього апелянтом надані наступні документи:

- копію рішення Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 року про визнання недійсним свідоцтва № 51168 від 15.07.2005 на знак для товарів і послуг «БАЛАКЛАВА» відносно товарів 33 класу і послуг 35 класів МКТП;

- копію Постанови Вищого Господарського суду України від 31.07.2012 року про те що рішення Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 залишити в силі;

- копії Наказів Господарського суду міста Києва від 13.08.2012 про примусове виконання рішення.

Колегія проаналізувала надані документи, які свідчать про те, що в силу пункту 3 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на протиставлений знак було визнане недійсними і є таким, що не набрало чинності від дати подання заявки. Тобто, якщо за рішенням суду було визнано недійсним свідоцтво, що протиставляється, то знак за цим свідоцтвом не може бути протиставлений заявленому позначенню, що перевіряється.

Отже, факт визнання недійсним свідоцтва в установленому порядку, що підтверджується судовими документами, може бути врахований як обґрунтований довід на користь реєстрації заявленого знака.

Крім того, апелянт зазначає, що ним вже здійснюються заходи щодо просування продукції 33 класу МКТП, яка маркується заявленим позначенням «Balaclava», на підтвердження чого представником апелянта були надані додаткові матеріали у вигляді етикеток продукції апелянта, маркованої заявленим позначенням, які також враховані колегією на користь реєстрації знака.

Розглянувши всі обставини справи на підставі п. «С. – (1)» ст. 6^{quinquies} Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 р., та беручи до уваги усі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала ці доводи мотивованими і вважає за можливе зареєструвати знак «Balaclava» за заявкою № т 2009 13780 на ім'я заявника.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», 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. Заперечення ТОВ «Агрофірма «Золота Балка» задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 06.09.2012 про відмову в реєстрації знака «Balaslava» відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «Balaslava» за заявкою № т 2009 13780 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Г.П.Добриніна

А.О.Каташева