

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

1 березня 2016 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 07.10.2015 № 101 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Запорожець Л.Г., Саламова О.В., розглянула заперечення Бінчука Романа Вікторовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 24.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “BARTER, зобр.” за заявкою № m201323993.

Представник апелянта – Атаманчук А.Г.,
представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 14238 від 02.10.2015;
- доповнення до заперечення вх. № 905 від 26.01.2016
- копії матеріалів заявки № m201323993.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 24.07.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “BARTER, зобр.” за заявкою № m201323993, оскільки, для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “barter syngenta, зобр.”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я СІНГЕНТА ПАРТІСІПЕЙШНЗ АГ(СН) (свідоцтво № 127700 від 25.08.2010, заявка № m200909288 від 28.07.2009), щодо споріднених послуг.

Підстави для висновку: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (пункт 3 статті 6).

Апелянт – Бінчук Р.В. не погоджується з рішенням ДСІВ від 24.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “BARTER, зобр.” за заявкою № m201323993, вважає його таким, що прийнято без урахування усіх обставин

справи, матеріалів заявки та доводів заявника на користь реєстрації заявленого позначення, і в обґрунтування цього наводить такі доводи.

Апелянт, порівнюючи послуги, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом № 127700, з послугами, для яких заявлено позначення “BARTER, зобр.”, робить висновок про те, що лише частина послуг 35 класу МКТП порівнюваних знаків є спорідненими, а саме: “управлінські послуги та послуги реклами”.

Послуги 35 класу МКТП “бухгалтерські, інформаційні, дослідницькі послуги, торгівля, обмін товарами і послугами (бартер), послуги рекрутерів, офісні послуги та найм і оренда офісного обладнання, офісних працівників”, для яких заявлено позначення, не є спорідненими із “рекламними та управлінськими послугами”, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 127700, оскільки відносяться до різних видів (родів), мають зовсім інше призначення і задовольняють інші потреби, мають різні канали та умови збуту, різних споживачів.

Отже, протиставлений знак для товарів і послуг охоплює лише частину послуг, для яких заявлене позначення, і як наслідок, заявлене позначення не може бути визнаним схожим настільки, що можна сплутати із знаком за свідоцтвом України № 127700 щодо всіх заявлених послуг.

Щодо схожості заявленого позначення і протиставленого знака апелянт зазначає, що їх загальне зорове сприйняття є різним. При цьому, у протиставленому знаку сильним елементом є слово “syngenta”, яке є відомим комерційним найменуванням. Слово “BARTER” є слабким елементом протиставленого знака, оскільки є загальноживаним словом із слабкою розрізняльною здатністю, на відміну від слова “syngenta”, яке внаслідок того, що є фантазійним і відомим, концентрує увагу на собі.

Таким чином, на думку апелянта, заявлене позначення та протиставлений знак, попри схожість у певних елементах, у цілому не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт також зазначає, що на сьогоднішній день від дати реєстрації протиставленого знака минуло майже 5 років, а будь-яка інформація про використання знака відсутня. А тому, зазначений знак є лише штучно створеним бар’єром для добросовісних заявників, які мають намір використовувати позначення у власній діяльності.

У доповненнях до заперечення (вх. № 905 від 26.01.2016) апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до таких, які, на його думку, не є спорідненими із “рекламними та управлінськими послугами”, для яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом України № 127700.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 24.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “BARTER, зобр.” за заявкою № m201323993 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: “агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; ділове інформування; демонстрування товарів; ділові довідки; комерційне інформування і консультування щодо обміну товарами і послугами; ділове інформування щодо пропозицій по обміну товарами

і послугами; ділове досліджування; вивчення ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги з порівнювання цін; аукціонний продаж; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, веб-сайтів або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; посередницькі послуги в бартерних відносинах, зокрема в розміщуванні в одному місці, на користь іншим особам, пропозиції щодо бартерного обміну товарами та послугами; сприяння в обміні товарами і послугами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших”.

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 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.


З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, 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.



Заявлене позначення “” – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувальних елементів. Словесний елемент “BARTER” виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, жирним шрифтом, латиницею. Зображувальні елементи, які розташовано зверху та знизу від словесного, представлені у вигляді вигнутих стрілок, які спрямовані в протилежні сторони. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.



Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 127700 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувальних елементів. Знак містить словесний елемент “barter”, який виконано друкованим шрифтом малими (рядковими) літерами чорного кольору, латиницею. Над літерами “ter” цього словесного елемента розміщено інший словесний елемент - “syngenta”, який виконано друкованим шрифтом малими (рядковими) літерами синього кольору, латиницею. Словесний елемент “syngenta” виконано шрифтом значно меншого розміру, ніж словесний елемент “barter”. Над літерами “ge” словесного елемента “syngenta” розміщено зображувальний елемент у вигляді листка зеленого кольору. Ліворуч від словесних елементів розміщено зображувальний елемент у вигляді кулі синього кольору із заокругленими одна в одну стрілками жовтого та зеленого кольору.

Відповідно до пункту 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні 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 призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів “barter”.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений містять словесні елементи “barter”, які

займають домінуюче положення в досліджуваних знаках та схожі алфавітом. Схожими є також зображувальні елементи, а саме: зображення стрілок.

Відрізняються порівнювані знаки розміром літер словесних елементів, їх кольором, наявністю додаткового словесного елемента “syngenta” в протиставленому знаку, а також характером виконання та кольором зображувальних елементів.

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

Словесний елемент “Barter”, що є спільним для порівнюваних знаків, має наступний переклад з англійської мови.

Barter [ˈbɑːtə] – н. 1) мінова торгівля, бартер (barter trade); 2) товарообмінна угода; 3) товар для обміну; П v. - 1) міняти, обмінювати, вести мінову торгівлю; 2) давати натомість; (Словники АБВУ Lingvo (En-Uk), <http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-uk/barter>).

Словесний елемент “syngenta” – фантазійний та являється назвою компанії-власника протиставленого знака.

Виходячи із зазначеного та з урахуванням того, що словесний елемент “Barter” займає домінуюче положення в зображенні обох порівнюваних знаків, вони сприймаються як такі, що мають схоже смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знакам настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ним у цілому, не зважаючи на певну (несуттєву) розбіжність зображувальних та словесних елементів.

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.

Колегія Апеляційної палати при встановленні спорідненості послуг враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки послуги, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Заявлене позначення “BARTER, зобр.” подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення (вх. № 905 від 26.01.2016) апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до таких: “агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; ділове інформування; демонстрування товарів; ділові довідки; комерційне інформування і консультування щодо обміну товарами і послугами; ділове інформування щодо пропозицій по обміну товарами і послугами; ділове досліджування; вивчання ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги з порівнювання цін; аукціонний продаж; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим

фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі, через каталоги пошлюкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, веб-сайтів або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; посередницькі послуги в бартерних відносинах, зокрема в розміщуванні в одному місці, на користь іншим особам, пропозиції щодо бартерного обміну товарами та послугами; сприяння в обміні товарами і послугами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших”.

Протиставлений знак “barter, зобр.” за свідоцтвом № 127700 зареєстровано відносно таких послуг 35 класу МКТП: рекламування; керування справами; ділове адміністрування; надавання послуг, пов'язаних з програмами лояльності клієнтів, що призначені для сприяння продажеві та продажу товарів та послуг в області сільського господарства, садівництва та лісівництва”.

При встановленні спорідненості послуг колегія Апеляційної палати керувалася, в першу чергу, такою ознакою, як призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності.

Для встановлення спорідненості послуг колегія врахувала призначення та взаємозв'язки послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 127700, та скороченого апелянтом переліку послуг 35 класу, для яких заявлено позначення за заявкою № m201323993.

При цьому, колегією враховано те, що спорідненими є послуги, між якими існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання. Такий зв'язок може бути обумовлений, зокрема, тим, що: певна послуга входить до складу іншої послуги; певні послуги охоплені об'єднуючим їх поняттям - ширшої за змістом послуги; певна послуга обов'язково або зазвичай надається разом з іншою послугою (наприклад, “реклама” є одним із засобів просування товарів).

Проаналізувавши скорочений перелік товарів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 35 класу МКТП, враховуючи їх призначення, тісний взаємозв'язок, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Ураховуючи схожість заявленого знака та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого знака існує небезпека сплутування таких знаків на ринку надання послуг 35 класу МКТП.

Розглянувши всі обставини справи, колегія Апеляційної палати вважає, що під час проведення експертизи заявленого позначення заклад експертизи діяв відповідно до законодавства і рішення ДСІВ від 24.07.2015 про відмову в

реєстрації знака для товарів і послуг “BARTER, зобр.” за заявкою № m201323993 є правомірним.

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 Бінчуку Роману Вікторовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 24.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “BARTER, зобр.” за заявкою № m201323993 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

О.В.Саламов