

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

18 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 04.08.2015 № 68 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Саламова О.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 09.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Bio Active Bio Aktyw Bio Aktiv, зобр.» за заявкою № т 2014 01868.

Представник апелянта – Гірний Ю.І.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Фарабієва А.С.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. 10597 від 29.07.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 01868 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2014 01868;
- додаткові матеріали вх. № 15070 від 19.10.2015 та вх. № 18790 від 18.12.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 09.06.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Bio Active Bio Aktyw Bio Aktiv, зобр.» за заявкою № т 2014 01868, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Біо Active 7», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Бродського А.І. (свідоцтво № 150565 від 25.01.2012, заявка № т 2010 11949 від 02.08.2010), щодо споріднених товарів 01 класу МКТП.

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

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Віо Актив Віо Актив Віо Актив, зобр.» за заявкою № т 2014 01868.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються фонетично та графічно.

Крім цього, заявлене позначення використовується апелянтом протягом багатьох років для маркування органічних добрив, які ним виробляються, унаслідок чого позначення набуло розрізняльної здатності серед споживачів. Натомість протиставлений знак за свідоцтвом № 150565 взагалі не використовується для маркування товарів в галузі органічних добрив для сільського господарства.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 09.06.2015 та зареєструвати заявлене позначення «Віо Актив Віо Актив Віо Актив Віо Актив, зобр.» за заявкою № т 2014 01868 відносно скороченого переліку товарів 01 класу МКТП, а саме: «добрива органічні».


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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Віо Актив Віо Актив Віо Актив Віо Актив, зобр.» 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі – Правила), та зазначає наступне.


Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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 позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг для яких заявлені знаки.



Заявлене комбіноване позначення  складається зі словесних елементів, викладених різними мовами, та зображувального елемента. Словесні елементи представляють собою чотири словосполучення, які виконані прописними літерами оригінального шрифту латиниці та кирилиці коричневим кольором (перші літери великі, інші малі). Словесні елементи цих словосполучень: «active», «aktyw», «актив», «aktiv» розташовані під словесними елементами «віо», «віо», «біо», «віо» відповідно. Зображувальний елемент представляє собою листок зеленого кольору, який проростає з літери «о», та міститься в кожному із чотирьох словосполучень. Позначення заявлено у коричневому та зеленому кольорі.



Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 150565, складається з двох словесних елементів, цифри та зображувальних елементів. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом літерами кирилиці та латиниці відповідно (перші літери великі, інші малі). Після словесного елемента «Біо» стоїть цифра 7, а під ними розташовано менший за розміром словесний елемент «Active». Зображувальні елементи представляють собою будиночок із двома листками, які розміщені на фоні словесних елементів. Усі елементи розміщені у рамці із зрізаними кутами, що міститься у квадраті. Знак зареєстровано без зазначення 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.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями,

до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеня схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Bio Active Bio Aktyw Біо Актив Біо Aktiv, зобр.» та протиставленого знака «Bio 7 Active» обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів «біо» та «актив», що є транслітерацією одних і тих же слів літерами кирилиці та латиниці («біо»-«віо», «актив»-«active»-«aktyw»-«aktiv») та відрізняється наявністю цифри «7» при звучанні у протиставленому знаку.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі алфавітом словесних елементів, а відрізняються видом шрифту, характером літер, кольором, розміром літер, а також наявністю цифри та різних зображувальних елементів.

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

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови: «Біо...Перша частина складних слів – наукових термінів, що відповідає слову біологічний, напр.: біокібернетика, біостанція, біотип, «aktiv») або вказує на стосовність до життя, життєвих процесів, напр.: біогенез, біогенетичний, біосфера і т. ін.»; «Актив,-у, ч.1. Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу» (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Згідно з німецько-російським словником: «bioaktiv – биоактивный» (<http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian2-term-5407.htm>).

«Біоактивний, -а,-е. Такий, що здійснює стимулюючий вплив на біологічні процеси» (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Отже, семантично заявлене позначення та протиставлений знак схожі, оскільки значення їхніх словесних елементів пов'язано зі стимулюючим впливом на біологічні процеси.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на фонетичну і смислову схожість, вони відрізняються графічно, що надає їм достатньої розрізняльної здатності при сприйнятті 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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; коло споживачів.

Листом від 16.10.2015 (вх. № 15070 від 19.10.2015) апелянт скоротив перелік заявлених товарів та просив зареєструвати заявлене позначення відносно таких товарів 01 класу МКТП: «азотні добрива; азотні добрива, що містять кальцій; добривні хімікати для ґрунту; добрива; добрива з рибного борошна; добривні суміші; компост; перегній для покриття; торф; чорнозем».

Під час апеляційного засідання 18.12.2015 апелянт надав клопотання про скорочення переліку товарів до одного товару 01 класу МКТП: «добрива органічні».

Протиставлений знак «Біо 7 Active» зареєстровано відносно наступних товарів 01 класу МКТП: «хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термооброблення і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; біологічні препарати для очищення стічних вод, що належать до 01 класу».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення; канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, товари скороченого переліку 01 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака є однорідними.

Апелянт у запереченні, під час апеляційного засідання та у додаткових матеріалах наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності щодо товару «добрива органічні» внаслідок його використання.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула представлені апелянтом матеріали для підтвердження факту використання ним позначення «Bio Active Bio Aktyw Біо Актив Bio Aktiv, зобр.».

Для підтвердження тривалого використання цього позначення апелянтом були надані такі документи:

- договір № 7 від 25.05.2011 між апелянтом та Поліською дослідною станцією Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського про створення науково-технічної продукції;
- копії патентів України № 61232 на корисну модель «Спосіб застосування органічних добрив «Біоактив», одержаних методом біологічної ферментації» та № 65235 на корисну модель «Спосіб одержання органічного добрива «Біоактив»;
- звіт Державної експертизи з біологічної ефективності застосування органічного добрива «Біоактив» від 2010 року;
- звіт про науково-дослідну роботу «Вивчення ефективності використання ферментованого органічного добрива («БіоАктив») при вирощуванні сільськогосподарських культур» від 2012 року;
- підтвердження, видане апелянту ТОВ «Органік стандарт» від 26.11.2013, про те, що його продукція («БіоАктив») є придатною для використання в органічному сільському господарстві згідно з постановою Ради (ЄК) № 834/2007 та постановою Ради (ЄК) № 889/2008;
- технічні умови ТУ У 24.1-34921590-001:2010 на добрива органічні «БіоАктив»;
- довідка про те, що апелянт є виробником екологічно чистого органічного добрива пролонгованої дії «БіоАктив», яке реалізується у фасованому вигляді (5, 10, 20, 50, 1000 літрів) та насипом;
- довідка про обсяги виробництва органічного добрива «БіоАктив» за період 2011-2014 роки (вироблено 9579,7 тон добрива);
- лист апелянта вих. № 488 від 08.10.2015 з переліком фірм, які надавали послуги з реклами органічного добрива «БіоАктив» за період 01.06.2011-31.12.2014;
- лист апелянта з переліком основних дистриб'юторів добрива «БіоАктив»;
- лист апелянта з переліком основних контрагентів;
- договір № 130511 від 24.05.2011 між апелянтом та ПП «Науково-виробнича фірма «Кодіак»» про розробку штрих-коду на продукцію апелянта;
- свідоцтво № 17144-5 від 28.03.2012, видане апелянту, про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 на товар «Добриво органічне «БіоАктив»;
- договір № AV-148-14 на виготовлення упакування для продукції апелянта;
- договори поставки продукції апелянта за 2013, 2014 роки;
- рахунок-фактура № СФ-00056/1 від 09.09.2015 на продукцію апелянта;
- договір № 140233 від 06.02.2014 про участь у виставці «Агротехніка 2014» з екологічно чистим органічним добривом пролонгованої дії «БіоАктив»;

- заявка-анкета учасника спеціалізованої виставки «ORGANIC-2014», яка відбувалася 4-7 червня 2014 року, Київ, Експоцентр України (ВДНГ) з продукцією апелюнта;
- договори про надання рекламних, відеоінформаційних послуг та про розміщення рекламно-інформаційних матеріалів за 2012-2013 роки;
- витяги з журналів «Дача» та «Дача и дачники» з рекламою продукції апелюнта.

За результатами дослідження матеріалів апелюційної справи, доступних інформаційних джерел, колегія Апелюційної палати встановила наступне.

Публічне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» працює на ринку з 1994 року. Одним з видів діяльності товариства є виробництво та продаж екологічно чистого органічного добрива «БіоАктив», виготовленого шляхом керованої біоферментації на основі пташиного посліду та ставкового органічного торфу.

Відповідно до наданих документів апелюнт використовує позначення «БіоАктив» для органічного добрива з 2010 року, тобто до 25.01.2012 - до дати реєстрації протиставленого знака. Апелюнт є власником веб-сайту <http://www.bioaktiv.com.ua/>, на якому міститься інформація про органічні добрива апелюнта «БіоАктив». Продукція апелюнта сертифікована Швейцарським органом ІМО Control, а також ТОВ Органік Стандарт, що дозволяють використовувати «БіоАктив» в органічному виробництві.

За результатами запиту в пошуковому сервері Google словосполучення «біо актив», знаходяться лише веб-сайти апелюнта та веб-сайти з інформацією щодо продукції апелюнта, а саме органічних добрив.

За результатами запиту в пошуковому сервері Google «біо 7 active» знаходиться веб-сайт <http://www.bio7active.com/>, на сторінці якого розміщено протиставлений знак «Біо 7 Active», та міститься інформація щодо товарів, призначених виключно для очищення стоків.

Ураховуючи зазначене, колегія Апелюційної палати вважає, що завдяки використанню заявлене позначення «Bio Active Bio Aktyw Біо Актив Біо Aktiv, зобр.» набуло розрізняльної здатності серед споживачів відносно особи апелюнта щодо товару органічні добрива, а відтак імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака відсутня.

Дослідивши матеріали апелюційної справи та розглянувши всі обставини, колегія Апелюційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 2014 01868 може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 01 класу МКТП: «добрива, що мають органічне походження».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 09.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Віо Асtive Віо Акtyw Віо Актив Віо Аkтив, зобр.» за заявкою № м 2014 01868 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «Віо Асtive Віо Акtyw Віо Актив Віо Аkтив, зобр.» за заявкою № м 2014 01868 відносно частини товарів 01 класу МКТП, виклавши їх у такій редакції: «добрива, що мають органічне походження».

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

Головуючий

О.С. Кулик

Члени колегії

О.В. Саламов

Г.П. Добриніна