

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

20 грудня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І. Е. від 15.08.2013 № 245 у складі головуєчого Ресенчука В. М. та членів колегії Кулик О. С., Сенчука В. В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Искравек Агро” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 06.06.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “BLUE GOLD” за заявкою № m 2012 10656.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 24.09.2013, 17.10.2013, 19.11.2013, 20.12.2013.

На засіданнях 24.09.2013, 17.10.2013, 19.11.2013 присутній: представник апелянта – Картушин Д. М.

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – відсутній.

Засідання 20.12.2013 проводилось за відсутності представників сторін.

Аргументація сторін:

06.06.2013 набув статус рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака висновок ДП “УІПВ” про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою апелянта № m 2012 10656 про реєстрацію знака для товарів і послуг “BLUE GOLD” на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) для всіх товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зазначених в наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком “Блу Голд”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного підприємства “Кемілайн Агро”, UA (свідоцтво № 125596 від 12.07.2010, заявка № m200905374 від 13.05.2009), щодо таких самих та споріднених товарів.

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (розділ 2, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “Искравек Агро” проти зазначеного рішення Державної служби заперечує та стверджує, що

заявлене позначення являє собою комбіноване позначення, яке складається зі слів “BLUE” і “GOLD”, виконаних великими літерами латинської абетки оригінальним шрифтом, при цьому слово “BLUE” знаходиться над словом “GOLD”, у порівнянні із протиставленим знаком “Блу Голд” викликає в свідомості різні графічні образи, а тому не може бути визнане схожим настільки, що його можна сплутати.

За твердженнями апелянта, він є виробником товарів наведених у скороченому переліку 5 класу МКТП і не претендує на отримання виключних прав безпосередньо на напис “BLUE GOLD”. Навпаки, будучи зацікавленим у тому, щоб марковані знаком товари виробництва апелянта асоціювались саме з ним, напису “BLUE GOLD” було надано якомога більш нестандартний вигляд. При цьому, заявлене позначення “BLUE GOLD” тривалий час використовується апелянтом для маркування профілактичних фунгіцидів контактної дії від хвороб на винограді, овочах та плодоносних деревах.

Апелянт зазначає, що ще в січні 2010 року подав заявку на державні випробування препарату (фунгіцид) під торговою назвою “БЛУ ГОЛД” виробництва Шанхай МІО Кемікал КО, ЛТД. Успішно пройшовши всі державні випробування Міністерством охорони навколишнього природного середовища України апелянту було видано посвідчення про державну реєстрацію препарату БЛУ ГОЛД (BLUE GOLD, WP), фунгіцид.

Керуючись пунктом 4.3.1.8. Правил під час проведення кваліфікаційної експертизи та додатково до матеріалів заперечення апелянт надав документи, що на його думку, підтверджують тривале використання знака за заявкою №m2012 10656, а саме:

- заявку до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на державні випробування препарату від 19.01.2010;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.03.2010 № 05.03.02-05/18434;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.03.2011 № 05.03.02-05/24873;
- посвідчення серії Б № 02871, видане Міністерством охорони навколишнього природного середовища України ТОВ “Искравек Агро” про державну реєстрацію препарату БЛУ ГОЛД (BLUE GOLD);
- тарну етикетку БЛУ ГОЛД (BLUE GOLD) затверджена головою комісії з проведення реорганізації міністерства - заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України;
- договір № 2121/15714 від 11.01.2012 на надання рекламних послуг в журналі “Огородник” з додатками;
- договір № AV-34-12 від 03.03.2012 на виготовлення та поставку пакувальних матеріалів;
- пакування BLUE GOLD 60 г. (виробник: ТОВ “Искравек Агро”).

На підставі зазначених документів, апелянт стверджує, що підготовка до використання заявленого позначення розпочалася ще за півроку до реєстрації протиставленого знака. А трьохрічна наявність на ринку позначення “BLUE

GOLD” як знака ТОВ “Искравек Агро” свідчить про неможливість сплутування цих знаків споживачами.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи апелянт просив скорити перелік товарів за заявкою № m 201210656 та викласти його у такій редакції: “5 клас МКТП: препарати для нищення гнилісних грибів; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; фунгіциди (протигрибкові препарати)”. Однак, заклад експертизи під час прийняття рішення про відмову в реєстрації знака, не врахував зазначене прохання.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби за заявкою № m 2012 10656 та зареєструвати позначення “BLUE GOLD” відносно скороченого переліку товарів 5 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційних засіданнях та перевірила відповідність позначення “BLUE GOLD” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених п. 1 ст. 5 та п. 3 ст. 6 Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пункт 3 ст. 6 Закону встановлює, що 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 пп. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідності товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість 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 “BLUE GOLD” за заявкою № m 2012 10656 складається зі словесних елементів “BLUE” та “GOLD” які розміщено один над одним. Словесні елементи виконано великими літерами латиниці з тінню стилізованим шрифтом. Колір позначення не заявлявся.

**BLUE
GOLD**

Протиставлений словесний знак для товарів і послуг “Блу Голд” за свідоцтвом України № 125596 виконано друкованим шрифтом чорного кольору, кирилицею.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується 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 сприяють сплутуванню знаків споживачами.

Заявлене позначення “blue gold” вимовляється як [blu: gəuld] (англ.) або [блу: голд] (укр.). Протиставлене позначення “Блу Голд” вимовляється як [блу голд] (укр.). За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлений знак за звуковою (фонетичною) ознакою є схожими, що обумовлюється наявністю в заявленому позначенні словесного елемента “blue gold” [blu: gəuld], що фонетично є схожим із словесним елементом в протиставленому знаку [блу голд].

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної зазначає, що заявлене позначення “BLUE GOLD” та протиставлений знак “Блу Голд” є різними, оскільки їх виконано літерами різних абеток, різним є розмір літер, характер їх виконання та розташування слів.

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

Відносно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення “BLUE GOLD” складається із двох слів англійської мови “blue” та “gold” та перекладається з англійської мови як “блакитне золото”. Протиставлене позначення “Блу Голд” штучно утворене, яке також має своє походження від двох слів англійської мови “blue” [blu:] – блакитний та “gold” [gəuld] – золото, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність понять та ідеї утворення словосполучення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення є схожим із протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на відмінності графічного виконання заявленого позначення та протиставленого знака.

Відповідно до п. 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.

Заявлене позначення “BLUE GOLD” подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП. В запереченні апелянт просить скоротити заявлений перелік товарів 5 класу МКТП до: препарати для нищення гнилісних грибів; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; фунгіциди (протигрибкові препарати).

Протиставлений знак “Блу Голд” за свідоцтвом № 125596 зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: “препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди”.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки товару, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 5 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

У запереченні Апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності, оскільки тривалий час використовується ним для маркування профілактичних фунгіцидів контактної дії від хвороб на винограді, овочах та плодових деревах. Докази, що на думку апелянта свідчать про тривале використання заявленого позначення були надані ним під час проведення кваліфікаційної експертизи.

Проаналізувавши зазначені матеріали, колегія Апеляційної палати констатує, що вони не доводять набуття заявленим позначенням "BLUE GOLD" розрізняльної здатності, оскільки:

- заявка на протиставлений знак "Блу Голд" була подана 13.05.2009, тобто права, що впливають із протиставленого свідоцтва, в силу п. 1 ст. 16 Закону виникли значно раніше ніж датовано надані апелянтом документи;
- надані документи колегія Апеляційної палати не може оцінити в якості належних та допустимих доказів, оскільки вони не містять інформації щодо тривалої присутності товарів маркованих позначенням "BLUE GOLD" на ринку, обсягів реалізації та рекламування товарів маркованих цим позначенням.

На засіданні колегії Апеляційної палати 24.09.2013 апелянт надав додаткові пояснення до заперечення у яких стверджує що заявлене позначення можна розглядати як продовження серії знаків, оскільки, він є власником знаків (для товарів 5 класу МКТП), які містять словесні елементи "GOLD" та "GOLDEN", а саме: "GOLDEN HARVEST" (свідоцтво № 148210 від 25.11.2011), "ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ" (свідоцтво № 148212 від 25.11.2011), "ГОЛДЕН ХАРВЕСТ" (свідоцтво № 148213 від 25.11.2011), "Gold PAV" (свідоцтво № 150223 від 10.01.2012), "БЛАКИТНЕ ЗОЛОТО" (свідоцтво № 152623 від 12.03.2012), "ЗОЛОТИЙ ЕФЕКТ" (свідоцтво № 155459 від 10.05.2012), "GOLDEN EFFECT" (свідоцтво № 164862 від 25.12.2012), "ИМПЕРАТОР ГОЛД" (свідоцтво № 166933 від 25.02.2013).

Посилання апелянта на те, що він отримав свідоцтва №№ 148210, 148212, 148213, 150223, 152623, 155459, 164862, 166933 з словесними елементами "GOLD" та "GOLDEN" та їх перекладом, в обґрунтування своїх доводів на користь реєстрації заявленого позначення в якості знака, колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до пп. 4.3 Правил задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до п. 7 ст. 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;
- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Пункт 4.3.2.1 а) Правил визначає, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пункт 4.3.2.4 Правил також встановлює, що серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1. а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Аналіз вищезазначених норм дозволяє дійти висновки, що в силу Правил перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони, шляхом співставлення із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених (однорідних) товарів і/або послуг та, які відповідно мають більш ранній пріоритет, здійснюється закладом експертизи незалежно від наявності у заявника будь-яких інших свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до п. 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент) при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог. Під час розгляду колегія обмежується матеріалами інформаційного пошуку, підтвердженого документом про здійснення його закладом експертизи та матеріалами, наданими апелянтом.

Колегія Апеляційної палати розглядає лише ті докази, які мають значення для розгляду заперечення (п. 10.3 Регламенту). Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили (п. 10.7 Регламенту).

Предметом розгляду є перевірка обґрунтованості рішення від 06.06.2013 про відмову в реєстрації знака "BLUE GOLD" за заявкою № m 2012 10656. Свідоцтва на знаки для товарів і послуг, що були подані апелянтом в якості доказу, колегія Апеляційної палати відхиляє, оскільки вони не стосуються предмету розгляду.

Листом від 17.10.2013 вх. № 18896 апелянт надав доповнення до заперечення разом з додатковими матеріалами, які на його думку можуть бути враховані Апеляційною палатою відповідно до п. 4.3.1.8 Правил, а саме:

- копія договору № 28.01-2013 від 28.01.2013 про купівлю-продаж фунгіциду "BLUE GOLD";

- копія договору № 15.03-2013 від 15.03.2013 про купівлю-продаж фунгіциду “BLUE GOLD”;
- копія договору № 28/002-2013 від 28.02.2013 про купівлю-продаж агрохімікатів;
- довідка щодо обсягів реалізації по регіонах України фунгіциду “BLUE GOLD”;
- копія брошури “Препарати імператор”;
- рекомендація щодо презентації товару.

Дослідивши вищезазначені договори колегія Апеляційної палати зазначає, що вони не містять специфікацій та будь-яких посилань на товари, що марковані заявленим позначенням. Крім того, ці договори укладені після видачі свідоцтва на протиставлений знак № 125596. Таким чином, Апеляційна палата приходить до висновку, що зазначені документи не можуть бути прийняті в якості підтвердження тривалого використання заявленого позначення.

Довідка про продаж препарату “BLUE GOLD” не оформлена належним чином і є лише роздруківкою з інформацією, що не дозволяє визначити джерело її походження.

Брошура “Препарати імператор” та рекомендації щодо презентації товару також не можуть бути прийняті до уваги колегією Апеляційної палати, оскільки, вони не містять відомостей про дату їх створення.

На засіданні 19.11.2013 представник апелянта надав колегії Апеляційної палати додаткові матеріали, які на його думку свідчать на користь реєстрації знака “BLUE GOLD” за заявкою № m 2012 10656, а саме:

- роздруківка веб-сайту www.mozdocs.kiev.ua: “Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків – нормативно-директивні документи МОЗ України.”;
- копія претензії від 06.08.2012 вих. № 57 Приватного підприємства “Кемілайн агро” стосовно порушення прав власника свідоцтва № 125596 Товариством з обмеженою відповідальністю “Искравек Агро”.
- копія листа від 30.08.2012 № 84 Товариства з обмеженою відповідальністю “Искравек Агро” адресованого Приватному підприємству “Кемілайн агро”.

Вивчивши зазначені документи колегія Апеляційної палати приходить до висновку, що вони свідчать про виникнення спірних відносин між заявником та власником протиставленого свідоцтва.

Крім того, 19.12.2013 вх. № 23108 апелянт надав доповнення до заперечення, які на його думку свідчать на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

- копію заявки до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на державні випробування препарату від 19.01.2010;
- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.03.2010 № 05.03.02-05/18434;
- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.03.2011 № 05.03.02-05/24873.

Стосовно цих документів колегія Апеляційної палати зазначає, що вони вже додавалися до заперечення та були оцінені вище.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого 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 “Искравек Агро” у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 06.06.2013 про відмову в реєстрації знака “BLUE GOLD” за заявкою № т 2012 10656 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

О.С.Кулик

В.В.Сенчук