

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

03 травня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 23.02.2017 № 38 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131 відносно частини товарів і послуг.

У відсутності представників сторін.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 2955 від 21.02.2017 проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131.
- копії матеріалів заявки № т 2016 13133.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 29.12.2016 ДСІВ було прийнято рішення про реєстрацію знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів і послуг 29, 30, 31, 35, 39, 43 класів та частини послуг 44 класу, що входять до узагальнюючого поняття «послуги в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві»:

- є тотожним комбінованому знаку «БУЛКІН» (свідоцтво № 112126 від 10.09.2009, заявка № т 2008 07356 від 16.04.2008),

- є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «Булкін» (свідоцтво № 34594 від 15.09.2003, заявка № 2001 041981 від 02.04.2001), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (UA), щодо таких самих та споріднених товарів і послуг.

Підстава: розд. II, ст. 6, п. 3 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» (далі – ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс») заперечує проти рішення про реєстрацію знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131 відносно частини товарів і послуг та наводить такі доводи на користь реєстрації знака.

Апелянт та власник протиставлених знаків є пов'язаними між собою суб'єктами господарювання. Засновником компанії апелянта є Лещинський А.О., який є також одним із акціонерів (власників істотної участі) Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (далі – ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»).

У той же час, ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» входять у групу компаній Лауфер (Lauffer Group) під керівництвом Лещинського А.О., яка є одним із світових лідерів в сегменті виготовлення борошна, хлібобулочних виробів та продуктів масложирового напрямку.

Апелянт є власником свідоцтв Російської Федерації № 571666 на словесний знак «БУЛКІН» та № 572353 на комбінований знак «БУЛКІН».

Крім того, апелянт надає клопотання ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» із згодою на реєстрацію заявленого позначення на ім'я ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс».

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 29.12.2016 про реєстрацію знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131 відносно частини товарів і послуг та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів і послуг 29, 30, 35, 39, 43, 44 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «БУЛКІН, 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, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене комбіноване позначення складається зі словесного та зображувального елементів. Зображувальна частина являє собою стилізоване зображення чоловіка з вусами і в кухарському ковпаку на графічному елементі, який нагадує за формою коло, з обрамленням жовтого, чорного, червоного кольорів, під зображенням якого розміщена стрічка червоного кольору з жовтою окантовкою зі словесним елементом «БУЛКІН» на ній. Словесний елемент виконаний оригінальними потовщеними літерами української абетки жовтого кольору з чорним обрамленням.

Протиставлений словесний знак «Булкін» за свідоцтвом № 34594 виконаний стандартним шрифтом літерами української абетки, в якому перша літера – велика.



Протиставлений комбінований знак № 112126 складається зі словесного та зображувального елементів. Зображувальна частина являє собою стилізоване зображення чоловіка з вусами і в кухарському ковпаку на графічному елементі, який нагадує за формою коло, з обрамленням жовтого, чорного, червоного кольорів, під зображенням якого розміщена стрічка червоного кольору з жовтою окантовкою зі словесним елементом «БУЛКІН» на ній. Словесний елемент виконаний оригінальними потовщеними літерами української абетки жовтого кольору з чорним обрамленням.

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. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із 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.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Заявлене позначення тотожне із протиставленим знаком за свідоцтвом № 112126, оскільки збігається з ним у всіх елементах.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 34594 обумовлюється тотожністю звучання словесного елемента «Булкін».

Аналіз графічної (візуальної) схожості показав, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком за свідоцтвом № 34594 шрифтом та абеткою.

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

Ураховуючи те, що досліджувані знаки містять єдиний словесний елемент «Булкін» вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю 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.

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

Заявлене позначення «БУЛКІН, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 31 та послуг 35, 39, 43, 44 класів МКТП.

Відповідно до рішення ДСІВ від 29.12.2016 позначенню відмовлено у реєстрації відносно товарів 29, 30, 31, послуг 35, 39, 43 та частини послуг 44 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «Булкін» за свідоцтвом № 34594 зареєстровано відносно товарів 29, 30, 31 та послуг 35, 39, 42 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак «БУЛКІН» за свідоцтвом № 112126 зареєстровано відносно товарів 29, 30, 31 та послуг 35, 39, 42, 43, 44 класів МКТП.

Проаналізувавши переліки товарів заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 29, 30, 31, послуги 35, 39, 42, 43 та частина послуг 44 класів МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Разом з тим, апелянт посилався на положення Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт зазначив, що засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс» є Лещинський А.О., який також є одним із акціонерів (власників істотної участі) ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ». У той же час, ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» входять у групу компаній Лауфер (Lauffer Group) під керівництвом Лещинського А.О. Таким чином, апелянт та власник протиставленого знака є пов'язаними між собою суб'єктами господарювання.

На розгляд колегії Апеляційної палати апелянтом надано: копії витягу із Статуту ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс»; витяги із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; роздруківку сторінки сайту <http://www.lauffer.com/our-business> компанії Лауфер (Lauffer Group), копії свідоцтв Російської Федерації № 571666 на словесний знак «БУЛКІН» та № 572353 на комбінований знак «БУЛКІН».

Крім того, апелянт надав клопотання від 20.02.2017, в якому ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ», яке є власником свідоцтв України № 34594, № 112126 на словесний знак «Булкін» та комбінований знак «БУЛКІН», заявляє, що підтримує та не заперечує проти реєстрації в Україні знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № m 2016 13131 відносно всіх заявлених товарів та послуг 29, 30, 31, 35, 39, 43, 44 класів МКТП на ім'я ПП НВП «Харчові продукти «Мультимікс».

Ураховуючи викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 (зі змінами),
колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 29.12.2016 про реєстрацію знака «БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак ««БУЛКІН, зобр.» за заявкою № т 2016 13131 відносно заявлених товарів та послуг 29, 30, 31, 35, 39, 43, 44 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С.Кулик

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Т.П.Салфетник