

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

23 вересня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 22.09.2011 № 83 у складі головуєчого Горобець О.П. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Костенко І.А., розглянула заперечення Сайм Дербі Малайзія Берхад проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про відмову в реєстрації знака “DELICO, зобр.” за заявкою № m200902740.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 23.09.2011.

Представник апелянта – Міндрул А.В.,

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – Укрпатент) – Бодня Н.П.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – Сайм Дербі Малайзія Берхад заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “DELICO, зобр.” за заявкою № m200902740.

Апелянт не заперечує проти того, що заявлене позначення та протиставлений знак “DELICO” за міжнародною реєстрацією № 702556 є схожими, а товари 29 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака є спорідненими.

Заявник - Сайм Дербі Малайзія Берхад та власник протиставленої міжнародної реєстрації Унімілз Б.В. належать до однієї групи компаній Сайм Дербі Груп. На підтвердження цього апелянт надав декларацію, підписану компанією Сайм Дербі Малайзія Берхад та Унімілз Б.В.

Зважаючи на те, що обидві компанії належать до однієї групи компаній і тому при використанні заявленого позначення “DELICO, зобр.” за заявкою № m200902740 неможливе введення споживача в оману, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту про відмову в реєстрації знака DELICO, зобр.” за заявкою № m200902740 та зареєструвати заявлене позначення відносно усіх заявлених товарів.

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 17.03.2011 про відмову у реєстрації позначення “DELICO, зобр.” за заявкою № m200902740 на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) для всіх товарів 29 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку; є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “DELICO”, раніше зареєстрованим на ім'я Унімілз Б.В. (Unimils B.V. (NL) за міжнародною реєстрацією № 702556 від

22.10.1998, дія якої розповсюджується на територію України, щодо споріднених товарів.

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

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 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 (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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 200902740 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 702556 є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки словесний елемент “DELICO” заявленого позначення “DELICO, зобр.” та протиставлений знак “DELICO” фонетично, графічно та семантично є схожими.

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 та/або послуг.

Заявлене позначення „DELICO, зобр.” подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений знак „DELICO” за міжнародною реєстрацією № 702556 зареєстровано також відносно товарів 29 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 29 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що товари 29 класу МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

Таким чином, під час проведення експертизи заявленого позначення заклад експертизи діяв відповідно до законодавства і рішення Держдепартаменту про відмову у наданні правової охорони є обґрунтованим.

В якості додаткових матеріалів до заперечення представник апелянта надав декларацію від 14.03.2011, підписану компанією Сайм Дербі Малайзія Берхад та власником протиставленої міжнародної реєстрації № 702556 Унімілз Б.В. про те, що вони належать до однієї групи компаній Сайм Дербі Груп, а реєстрація заявленого позначення за заявкою № m200902740 необхідна для ведення бізнесу в Україні.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що наданий апелянтом документ свідчить про взаємозв'язок між апелянтом та власником протиставленої міжнародної реєстрації та підтверджує можливість мирного співіснування знаків в Україні.

Колегія Апеляційної палати вважає, що у цьому випадку введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари, виключене.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення може бути зареєстровано відносно заявлених товарів 29 класу МКТП.

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. Заперечення Сайм Дербі Малайзія Берхад задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 17.03.2011 про відмову в реєстрації знака "DELICO, зобр." за заявкою № m200902740 відмінити.
3. Зареєструвати заявлене позначення, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, відносно всіх заявлених товарів 29 класу МКТП, а саме: "харчова олія, харчові жири та всі емульсії з них, включаючи, але не обмежуючись: пальмова олія, пальмовий олеїн, червоний пальмовий супер олеїн, червоний пальмовий олеїн, пальмовий жир, жири для тіста, рослинна топленна олія, топлене масло, кулінарні жири, кулінарні масла, масла для жарки, розжижена пальмова олія, замінники молочних жирів, замінники тваринних жирів, інша масложирова продукція та похідні з неї, що належать до 29 класу"

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

Головуючий колегії

О.П.Горобець

Члени колегії

І.А.Костенко

Т.В.Ніколаєнко