

# 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, 494-06-63

### Р І Ш Е Н Н Я

20 квітня 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 12.04.2012 № 25 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Запорожець Л.Г., Совгирі С.А., розглянула заперечення Закритого акціонерного товариства «Креатив» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ» за заявкою № т 2010 04621.

У відсутності представників сторін. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 09.04.2012 вих. № 379/5.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) було прийнято рішення від 30.09.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ» за заявкою № т 2010 04621.

У висновку закладу експертизи зазначено, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 29 та 30 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Дивное», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я фірми Бергланд Інвест С.А. (VG) (свідоцтво № 48955 від 15.04.2005, заявка №2003043615 від 10.04.2003) щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Закрите акціонерне товариство «Креатив» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ».

Апелянт зазначає, що ним було проведено порівняльний аналіз заявленого словесного позначення та протиставленого комбінованого знака за свідоцтвом № 48955 та зроблено висновок про відсутність схожості між ними. На думку апелянта, суттєві відмінності між порівнюваним позначенням та знаком забезпечують достатню розрізняльну здатність і унеможливають сплутання цих знаків споживачем.

Апелянт просить прийняти до уваги те, що знак за свідоцтвом № 48955 не використовується на території України. 20.06.2011 апелянтом до

Апелянт просить прийняти до уваги те, що знак за свідоцтвом № 48955 не використовується на території України. 20.06.2011 апелянтом до Господарського суду міста Києва була подана позовна заява про дострокове припинення дії свідоцтва № 48955 відносно частини товарів 29 та 30 класів МКТП.

Враховуючи наведені доводи та у разі винесення постанови Господарського суду міста Києва про дострокове припинення дії свідоцтва № 48955, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг і зареєструвати знак «ДИВНОЕ» відносно заявлених товарів.

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

Згідно з пунктом 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.

Заявлене позначення «ДИВНОЕ» є словесним, виконаним друкованим шрифтом, складається з шести заголовних літер кирилиці. Позначення заявлено без зазначення кольорів.

Протиставлений знак «Дивное» є комбінованим. Словесний елемент «Дивное» виконано друкованим шрифтом, складається з шести літер кирилиці (перша літера – заголовна, інші – прописні), написаний в один рядок зі скосом та займає центральну частину знака. Навколо словесного елемента розміщено зображувальний елемент знака у вигляді стилізованого зображення квітки соняшника та стилізованого орнаменту. Знак зареєстровано у фіолетовому, жовтому, жовтогарячому, коричневому, білому, чорному кольорах.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню 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 сприяють змішуванню знаків.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють 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 всього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень. Таке домінування може бути викликано як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції.

У комбінованому позначенні, що складається з 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.

Як вже було зазначено вище, протиставлений знак є комбінованим, у якому домінуюче положення займає саме словесний елемент «Дивное», який займає центральне місце в композиції знаку та на якому концентрується основна увага споживача.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил). При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Що стосується фонетичної схожості, то колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення «ДИВНОЕ» та словесного елемента протиставленого знака «Дивное» свідчить про їх фонетичну тотожність, виходячи з повного збігу всіх звуків: Д-И-В-Н-О-Е.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та словесний елемент протиставленого знака схожі алфавітом (кирилицею), розташуванням літер по відношенню одна до одної та відрізняються шрифтом, кольором.

Протиставлений знак відрізняється від заявленого позначення наявністю зображувального елемента. Проте, зображувальний елемент не має вирішального впливу при визначенні схожості.

При дослідженні смислової схожості слід виходити з того, що під семантичною (смисловою) схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та словесний елемент протиставленого знака мають однакове смислове значення, а саме:

ДИВНЫЙ -ая -ое; -вен -вна - 1. То же что удивительный (Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000).

Таким чином, фонетична та семантична тотожність словесних елементів та домінування словесного елемента протиставленого знака посилює загальну схожість порівнювальних знаків.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичними та семантичними ознаками заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю у виконанні.

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 подано на реєстрацію відносно товарів 29 та 30 класів МКТП, наведених у переліку за заявкою.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 48955 зареєстровано відносно всіх товарів, що включені до 29, 30 класів та всіх послуг, що включені до 35 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 та 30 класів МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, та дійшла висновку, що такі товари можна визнати однорідними (спорідненими), беручи до уваги вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ДИВНОЕ» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

Колегія Апеляційної палати також зазначає наступне.

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України колегія Апеляційної палати при розгляді заперечення перевіряє обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби

інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ» за заявкою № т 2010 04621 є обґрунтованим та правомірним.

Що стосується посилення апелянта на подану ним позовну заяву до Господарського суду міста Києва про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 48955 відносно частини товарів 29 та 30 класів МКТП, то колегія Апеляційної палати зазначає у зв'язку з цим наступне.

На дату винесення рішення від 30.09.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ» за заявкою № т 2010 04621, а також на момент розгляду Апеляційної палатою заперечення про оскарження такого рішення, Господарським судом м. Києва ще не прийнято рішення за позовом Закритого акціонерного товариства «Креатив» (апелянта), тобто свідоцтво України № 48955 на знак, який було протиставлено заявленому позначенню апелянта, є чинним. А відтак, у колегії Апеляційної палати відсутні підстави для скасування рішення від 30.09.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 04621.

Також колегія Апеляційної палати зазначає, що матеріали апеляційної справи не містять жодних документально оформлених доказів щодо фактичного використання апелянтом заявленого позначення будь-яким способом.

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. У задоволенні заперечення Закритого акціонерного товариства «Креатив» відмовити.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 30.09.2011 про відмову в реєстрації знака «ДИВНОЕ» за заявкою № т201004621 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

С.А.Совгіря