

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

23 листопада 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 02.08.2012 № 69 у складі головуючого Постоаялкіної О.В. та членів колегії Запорожець Л.Г. та Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Закритого акціонерного товариства “КРЕАТИВ” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) від 29.05.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Дивное топлёное, зобр.” за заявкою № т 201103870.

На засіданні 23.11.2012 присутні:  
представники апелянта – Сікачин К.В., Жухевич О.В.;  
представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Заїкіна Л.Д.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 29.05.2012 про відмову в реєстрації знака “Дивное топлёное, зобр.” за заявкою № т 201103870 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним в п. 1 ст. 5; п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон):

для всіх товарів 29 класу МКТП заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “ДИВНОЕ топлёное”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми БЕРГЛЕНД ІНВЕСТ С.А., Британські Віргінські Острови (VG) (свідоцтво № 96933 від 25.09.2008, заявка № т 2007 00347 від 12.01.2007) щодо споріднених товарів.

Апелянт – Закрите акціонерне товариство “КРЕАТИВ” (далі – ЗАТ “КРЕАТИВ”) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “Дивное топлёное, зобр.” за заявкою № т 201103870 і на користь реєстрації знака наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що він є провідним виробником товарів агропромислового комплексу, зокрема, спеціалізується на виробництві жирів та маргаринів (маргарини для харчової промисловості, заміники молочного жиру, крелати, креанати), соняшникової олії, нерафінованого масла.



Продукція ЗАТ “КРЕАТИВ” добре відома серед споживачів України, а також експортується в Росію, Білорусію, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Вірменію, Грузію.

Продукція під знаком “ДИВНОЕ” виробляється ЗАТ “КРЕАТИВ” починаючи з 2002 року, при цьому, заявка на знак за свідоцтвом України № 96933 була подана на реєстрацію тільки 12.01.2007, тобто через п’ять років від початку виробництва ним такої продукції.

Апелянт зазначає, що ним у 2011 році було проведено дослідження використання компанією БЕРГЛЕНД ІНВЕСТ С.А. знака для товарів і послуг “ДИВНОЕ топлёное, зобр.” за свідоцтвом № 96933 в Україні, тобто знака, який був йому протиставлений закладом експертизи.

Апелянтом було встановлено, що знак за протиставленим свідоцтвом України № 96933 не рекламувався відносно зареєстрованих товарів, а також не видавалися ліцензії на його використання, не проводилася ветеринарно-санітарна експертиза та не присвоювалися штрих-коди продукції компанії-власника протиставленого знака.

На думку Апелянта вищезазначені факти свідчать про те, що власник свідоцтва України № 96933 - компанія Бергленд Інвест С.А.- не використовує знак “ДИВНОЕ топлёное, зобр.” в Україні протягом останніх трьох років.

Відповідно до положення п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Апелянт повідомив, що він звернувся до Господарського суду м. Києва із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 96933 на знак відповідно до приписів п. 4 ст. 18 Закону, при цьому позовна заява була прийнята до розгляду та було порушено провадження у справі.

Апелянт просить прийняти до уваги те, що на момент подання заперечення справа знаходилась на розгляді у Господарському суді м. Києва. У своїй відповіді 13.01.2012 на повідомлення експертизи про можливу відмову в реєстрації знака Апелянт проінформував про це заклад експертизи та просив не виносити остаточного рішення по заявці № т 201103870 для надання додаткових обґрунтованих доказів на користь реєстрації знака у зв’язку із відкриттям судового провадження по справі про дострокове припинення дії свідоцтва України № 96933 на знак.

Апелянт вважає, що рішення Державної служби було винесене передчасно, тобто без урахування того, що Господарським судом м. Києва розглядається позовна заява про дострокове припинення дії свідоцтва № 96933, в результаті розгляду якої можуть виникнути нові обставини та докази, що мають суттєве значення для прийняття рішення.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Державної служби від 29.05.2012 та зареєструвати позначення “Дивное топлёное, зобр.” відносно товарів 29 класу 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.

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.

Відповідно до пункту 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, однорідність 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 “Дивное топлёное, зобр.” за заявкою № т 201103870 – комбіноване.

У центральній частині позначення на жовтому квадраті розміщено зображувальний елемент у вигляді кухаря у півкруглій рамці. Зображення кухаря виконано фіолетовим та білим кольором.

У верхній частині позначення розміщено дві смуги білого та фіолетового кольору із вигином у формі півкола на якому розміщено літеру “е” у білому колі, що обрамлено зірками.

У нижній частині позначення під кутом розміщено словесний елемент “Дивное”, а під ним словесний елемент “топлёное”, який виконано значно меншим розміром шрифту.

Словесні елементи “Дивное” та “топлёное” виконано друкованим шрифтом, фіолетового кольору, кирилицею.

Праворуч під словесними елементами зображено фіолетовий квадрат зі стороною у формі півкола.



Протиставлений знак “Дивное топлёное, зобр.” за свідоцтвом України № 96933 – комбінований.

У нижній частині зображувального елемента у вигляді жовтого квадрата під кутом розміщено словесний елемент “Дивное”, а під ним



словесний елемент “топлёное”, який виконано значно меншим розміром шрифту.

Словесні елементи “Дивное” та “топлёное” виконано друкованим шрифтом, синьо-фіолетового кольору, кирилицею.

У верхній частині знака розміщено дві смуги білого та синьо-фіолетового кольору із вигином у формі півкола.



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.

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

При порівнянні словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що зазначені словесні елементи є тотожними. Однаковими є співвідношення їх розмірів та характер розміщення на позначеннях, а також жовтий фон, на якому вони розміщені. При цьому, дещо відрізняється лише відтінок кольору, яким виконано словесні елементи.

При порівнянні зображувальних елементів заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що схожими є жовті квадрати, на яких розміщено словесні елементи, а також смуги, що розміщені у верхній частині позначення.

Відрізняється протиставлений знак відсутністю зображення кухаря та обрамленої зірками у колі літери “е”, а також іншим відтінком кольору смуги, відтінком фіолетового кольору.

Колегія Апеляційної палати вважає, що саме на словесних елементах “Дивное топлёное”, що є спільним для заявленого позначення та протиставленого знака, акцентується увага споживача при сприйнятті позначень, адже вони краще запам’ятовуються, ніж зображувальні. Кольори виконання позначень, а також характерні схожі риси зображувальних елементів посилюють загальну схожість порівнюваних позначень у цілому, а деяка різниця у їх графічному виконанні та наявність додаткових зображувальних елементів заявленого позначення, на думку колегії, не має вирішального впливу при визначенні їх схожості.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.



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 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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

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.

Заявлене позначення "Дивное топлёное, зобр." подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений знак "Дивное топлёное, зобр." за свідоцтвом України № 96933 зареєстровано відносно товарів 29 класу МКТП.

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, є однорідними.

У відповідності до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення "Дивное топлёное, зобр." не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону в редакції Закону від 10 квітня 2008 року № 254-VI.

Що стосується додаткових пояснень Апелянта, то колегія Апеляційної палати з цього приводу зазначає наступне.

У додаткових поясненнях до заперечення від 23.11.2012 вх. № 17600 Апелянт зазначив, що рішення про відмову було винесено необґрунтовано та передчасно, тобто без урахування того факту, що Господарським судом м. Києва розглядається справа № 58/411 про дострокове припинення дії свідоцтва № 96933 у зв'язку з невикористанням знака "Дивное топлёное, зобр." протягом трьох років.

Апелянт повідомив колегію Апеляційної палати, що дію свідоцтва № 96933 на знак для товарів і послуг "Дивное топлёное, зобр." було припинено 12.11.2012 у зв'язку з тим, що його власник відмовився від



зазначеного свідоцтва на підставі заяви у відповідності до порядку, передбаченого пунктом 1 статті 18 Закону.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати звертається до приписів пункту 1 статті 18 Закону, згідно якого відмова власника свідоцтва від нього набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені.

Колегією було з'ясовано, що дія свідоцтва України № 96933 на протиставлений знак була припинена з 12.11.2012, тобто від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 21.

За таких обставин, колегією Апеляційної палати було встановлено, що на дату подання заявки № m201103870 (15.03.2011) на знак "Дивное топлёное, зобр." свідоцтво України № 96933 на знак було чинним.

Що стосується зауважень Апелянта про те, що рішення про відмову від 29.05.2012 є передчасним, то колегія Апеляційної палати зазначає про необґрунтованість таких тверджень, оскільки ні Законом ні Правилами строків проведення експертизи заявки не визначено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати не вбачає жодних підстав для скасування рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m201103870 та вважає, що рішення Державної служби від 29.05.2012 про відмову в реєстрації знака "Дивное топлёное, зобр." за заявкою № m201103870 є законним і обґрунтованим.

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 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 14.06.2011 № 578), колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Закритому акціонерному товариству "КРЕАТИВ" у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 29.05.2012 за заявкою № m201103870 про відмову в реєстрації знака "Дивное топлёное, зобр." залишити чинним.

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

Головуючий

О.В. Постоялкіна

Члени колегії

Л.Г. Запорожець

Ю.В. Ткаченко