

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

## Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 09.08.2012 № 72, у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Костенко І.А., Каташевої А.О. розглянула заперечення Тимофієнко С.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 08.06.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» за заявкою № m 201104528.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 23.08.2012, 24.10.2012, 13.12.2012, 07.03.2013, 30.04.2013 та 25.06.2013.

На засіданнях 23.08.2012, 24.10.2012, 13.12.2012, 30.04.2013 та 25.06.2013 був присутній представник апелянта: Черепов Л.В.

На засіданні 07.03.2013 був присутній представник апелянта: Боруха Д.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Старшова Н.П.

### Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

*1) є оманливим для частини товарів 28 класу «ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси» та товарів 31 класу, крім «наживки для рибалення», бо містить у своєму складі зазначення певних товарів «FISHING EQUIPMENT» (рибальське приладдя);*

*2) для всіх товарів 25 класу, частини товарів 28 класу «верші (рибальське знаряддя); виявники клювання (рибальське приладдя); волосінь (рибальське приладдя); вудки; жилки (з кишок тварин) для рибалення; навитки (катушки) для рибалення; підсаки для рибалення; покажчики*

клювання (поплавці) (рибальське приладдя); поплавці для рибалення; приладдя рибальське; принади для полювання або рибалення; принади для рибалення штучні; рибальські гачки; спінінги», частини товарів 31 класу «наживки для рибалення», що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «EOS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Горошка Олега Сергійовича, м. Одеса (заявка № т 2007 07204 від 03.05.2007, свідоцтво №99068 від 10.11.2008), щодо споріднених товарів;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розд. II, ст. 6, п. 2, 3).

2. Апелянт – Тимофієнко С.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» за заявкою № т 201104528 на підставі наявності знака, схожого із заявленим настільки, що його можна сплутати.

Апелянт зазначає про те, що він є власником свідоцтва України № 95192 на знак «EOS» від 11.08.2008, якому надана правова охорона відносно товарів 22, 25, 28 та 31 класів МКТП. А тому, як наголошує апелянт, право на словесне позначення EOS, що є частиною заявленого комбінованого позначення, у нього виникло раніше (свідоцтво України № 95192), до дати подання заявки на протиставлений знак.

Апелянт стверджує про те, що він з 2007 року використовує заявлене комбіноване позначення «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.», а тому воно набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання, на підтвердження чого апелянт надає додаткові матеріали.

Враховуючи вищенаведене апелянт просить відмінити рішення Державної служби про відмову у реєстрації знака «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» за заявкою № т 201104528 та зареєструвати знак відносно скороченого переліку товарів, а саме:

*25 клас: Одяг верхній рибальський; одяг; взуття і наголовні убори для рибаків; чоботи рибальські;*

*28 клас: верші (рибальське знаряддя); виявники клювання (рибальське приладдя); волосінь (рибальське приладдя); вудки; жилки (з кишок тварин) для рибалення; ласті для плавання; навитки (котушки) для рибалення; підсаки для рибалення; покажчики клювання (поплавці) (рибальське приладдя); поплавці для рибалення; приладдя рибальське; принади для полювання або рибалення; принади для рибалення штучні; рибальські гачки; спінінги.*

*31 клас: корми для риб; наживки для рибалення.*

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи, та встановила наступне.



Заявлене позначення «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент позначення – EOS - виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами латиниці білого кольору та розміщено в зображувальному елементі. Зображувальний елемент представляє собою три прямокутники, виконані під нахилом у різнокольоровій гамі. Літера E зі словесного елемента нанесена на прямокутник червоного кольору, літера O – на прямокутник зеленого кольору, літера S – на прямокутник синього кольору. Під зображувальним елементом міститься словесний елемент «FISHING EQUIPMENT», виконаний заголовними літерами друкованого шрифту, латиницею.

Протиставлений знак «EOS, зобр.» за свідоцтвом № 99068 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент позначення EOS виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами латиниці білого кольору та розміщено в зображувальному елементі - трьох різнокольорових прямокутниках, виконаних під нахилом. Літера E зі словесного елемента нанесена на прямокутник червоного кольору, літера O – на прямокутник зеленого кольору, літера S – на прямокутник синього кольору.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 99068, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Відповідно до п.4.3.2.4. Правил, 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.

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 усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особа 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.

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.

Щодо звукової (фонетичної) схожості досліджуваних позначень колегія Апеляційної палати зазначає, що у заявленого позначення та протиставленого знака тотожним за звучанням є лише спільний словесний елемент «EOS».

На відміну від протиставленого знака, словесний елемент заявленого позначення складається з трьох слів «EOS», «FISHING», «EQUIPMENT». Завдяки додатковим словесним елементам «FISHING EQUIPMENT» заявлене позначення має характерне фонетичне звучання, що обумовлює їх різне фонетичне сприйняття з протиставленим знаком, який складається лише з одного слова «EOS». А тому, за звуковою (фонетичною) ознакою словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака не є схожими за звучанням.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що виконання спільного елемента «EOS», враховуючи розмір літер, їх розташування на площині, колір прямокутників, у яких розміщено літери, створює враження схожості заявленого та протиставленого позначень. Але, наявність у заявленому позначенні словесного елемента «FISHING EQUIPMENT» відрізняє його від протиставленого знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Тлумачення словесного елемента «EOS» не знайдено в жодному зі словників, тому колегія розглядає його як вигадане або фантазійне слово.

Словосполучення «FISHING EQUIPMENT» перекладається з англійської мови як «спорядження для рибної ловлі».



За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за звуковою та семантичною ознаками заявлене позначення не є схожим з протиставленим знаком, настільки, що їх можна сплутати, зважаючи на додатковий словесний елемент «FISHING EQUIPMENT», що надає різного звучання позначенням та наділяє смисловим значенням заявлене комбіноване позначення «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.», семантично відрізняє його від протиставленого знака і акцентує увагу споживача, викликаючи відповідні смислові асоціації щодо товарів для риболовлі.

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 «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 25, 28 та 31 класів МКТП.

Протиставлений знак «EOS, зобр.» зареєстровано відносно товарів і послуг 20, 25, 28 та послуг 35 класів МКТП/

З урахуванням скороченого апелянтом в запереченні та листі від 12.12.2012 № 12057 переліку заявлених товарів, колегія Апеляційної палати проводила порівняльний аналіз спорідненості товарів для скороченого апелянтом переліку товарів, а саме:

*кл. 25: одяг верхній рибальський; одяг; взуття і наголовні убори для рибаків; чоботи рибальські;*

*кл. 28: верші (рибальське знаряддя); виявники клювання (рибальське приладдя); волосінь (рибальське приладдя); вудки; жилки (з кишок тварин) для рибалення; ласты для плавання; навитки (котушки) для рибалення; підсаки для рибалення; покажчики клювання (поплавці) (рибальське приладдя); поплавці для рибалення; приладдя рибальське; принади для полювання або рибалення; принади для рибалення штучні; рибальські гачки; спінінги.*

*кл. 31: корми для риб; наживки для рибалення.*

При встановленні спорідненості товарів і послуг 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 заявлені товари 25, 28 і 31 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знаку та дійшла висновку, що заявлені товари, враховуючи вид товарів, їх призначення,



коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими) із товарами 25 і 28 класів МКТП, для яких зареєстровано протиставлений знак.

У запереченні та на засіданні представник апелянта наголошував на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки тривалому використанню з 2007 року.

Розглянувши документи і матеріали, представлені апелянтом на засіданнях та додані до заперечення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

З 2007 року апелянт здійснював реалізацію продукції, маркованої заявленим позначенням, через центр оптової торгівлі «БЕЛЫЙ ПЕЛИКАН», без створення юридичної особи. Поставки продукції та всі розрахунки, у тому числі оплата реклами у журналі «Рыболовный мир», здійснювалися через приватних підприємців - Покатаєва В.І., Сластена Ю.В., Коломійця В.М., що підтверджується наданими апелянтом листами, копіями договорів, рахунків, накладних, перелік яких наведено нижче.

У березні 2011 року було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЛЫЙ ПЕЛИКАН», одним із засновників якого є апелянт. Подальше розповсюдження продукції, маркованої заявленим позначенням, здійснювалося саме через ТОВ «БЕЛЫЙ ПЕЛИКАН».

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянт надав додаткові матеріали (листами від 03.10.2012 вх. № 14523, від 07.11.2012 вх. № 16657, від 12.12.2012 вх. № 18726, від 30.01.2013 вх. № 3006 та від 08.05.2013 вх. № 8930), а саме:

- копія сторінок статуту ТОВ «БІЛИЙ ПЕЛІКАН»;
- копія видаткових накладних за 2007 – 2008 роки;
- лист № 1 від 16.01.2013 від Пташник Т.О., у якому зазначається, що Пташник Т.О. в період з 2007 року за дорученням Тимофійєнка С.В. здійснювала реалізацію продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням;

- лист № 1 від 16.01.2013 від Покатаєва В.І., у якому зазначається, що Коломієць В.М. в період з 2007 року за дорученням Тимофійєнка С.В. здійснював реалізацію продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням;

- лист № 1 від 18.01.2013 від Сластьона Ю.В., у якому зазначається, що Сластьон Ю.В. в період з 2007 року за дорученням Тимофійєнка С.В. здійснював реалізацію продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням. Також, у листі зазначається, що Сластьон Ю.В. у період з 2007 по 2008 рік за дорученням апелянта розміщував рекламну інформацію щодо продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням у журналі «Рыболовный мир»;

- лист № 1 від 18.01.2013 від Авраменка І.В., у якому зазначається, що Авраменко І.В. в період з 2007 року за дорученням Тимофійєнка С.В.

здійснював реалізацію продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням;

- копія Договору-доручення № 1 від 01.02.2007 року (Довіритель - Тимофієнко С.В., Повірений - Сластьон Ю.В.) (Додаток - копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Сластьона Ю.В. від 25.01.2007);

- лист № 1 від 16.01.2013 від Коломійця В.М., у якому зазначається, що Коломієць В.М. в період з 2008 року за дорученням Тимофієнка С.В. здійснював реалізацію продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням;

- лист № 1 від 17.01.2013 від Покатаєва В.І., у якому зазначається, що Покатаєв В.І. в період з 2008 року за дорученням Тимофієнка С.В. здійснював реалізацію продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням;

- копія Договору-доручення № 2 від 15.01.2008 року (Довіритель - Тимофієнко С.В. Повірений - Покатаєв В.І.) (Додаток - копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Покатаєва В.І. від 10.01.2008);

- копія Договору-доручення № 3 від 26.01.2008 року (Довіритель - Тимофієнко С.В. Повірений - Коломієць В.М.) (Додаток - копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Коломійця В.М. від 22.01.2008).

- копія договору № 1136 від 03.10.2011 ТОВ «Український центр екотехнологій і туризму «Т.ЕКО» стосовно публікації інформаційних матеріалів в журналі «Рыболовный мир»;

- копія рахунків за 2010 – 2012 рік за розміщення реклами в журналі «Рыболовный мир»;

- копія видаткових накладних за 2012 рік;

- копія договору № 15 від 01.11.2011 стосовно поставки товару;

- копія договору № 1 від 02.04.2012 року стосовно поставки товару;

- лист від ТОВ «Український центр екотехнологій і туризму «Т.ЕКО», де зазначається, що у номерах: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 за 2007 рік та №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за 2008 рік журналу «Рыболовный мир» розміщувалась рекламна інформація, щодо продукції для рибальства, маркованої заявленим позначенням, на замовлення СПД Сластьона Ю.В.;

- фото продукції, маркованої заявленим позначенням, на полицях магазину «Рыболов – Эксперт» у м. Харків та магазину «Рибалка», що знаходиться у смт Песочин.

Разом з тим, апелянт наголошував на тому, що він є власником свідоцтва № 95192 від 23.04.2007 на словесний знак для товарів і послуг «EOS», якому надана правова охорона відносно товарів 22, 25, 28 та 31 класів МКТП. Проте, використання зареєстрованого словесного знаку «EOS» апелянт здійснював у складі заявленого комбінованого позначення «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.», а тому споживачі вже знайомі з



заявленим комбінованим позначенням апелянта, завдяки його тривалому використанню на ринку ще з 2007 року.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом матеріали й встановила, що надані документи підтверджують здійснення апелянтом до дати подання заявки на протиставлений знак значних заходів (підготовки, рекламування) щодо використання як знака заявленого позначення «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» відносно зазначених апелянтом товарів 25, 28 та 31 класів МКТП, а також підтверджують постійне використання заявленого позначення шляхом просування на ринку товарів, маркованих ним.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані апелянтом матеріали підтверджують, що заявлене комбіноване позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання апелянтом.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати враховує положення статті 6<sup>quinquies</sup> (с) Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), якою встановлено, що для визначення того, чи може бути знак предметом охорони необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість його використання.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації заявленого позначення, враховуючи положення статті 6<sup>quinquies</sup> (с) Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» за заявкою № т 201104528 для скороченого апелянтом переліку товарів 25, 28 та 31 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 Тимофієнка Сергія Васильовича задовольнити повністю.
2. Рішення Державної служби від 08.06.2012 про відмову у реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «EOS, FISHING EQUIPMENT, зобр.» за заявкою № т 201104528 відносно товарів 25, 28 та 31 класів МКТП у наступній редакції:



Клас 25: «одяг верхній рибальський; одяг; взуття і наголовні убори для рибаків; чоботи рибальські»;

Клас 28: «верші (рибальське знаряддя); виявники клювання (рибальське приладдя); волосінь (рибальське приладдя); вудки; жилки (з кишок тварин) для рибалення; ласті для плавання; навитки (катушки) для рибалення; підсаки для рибалення; покажчики клювання (поплавці) (рибальське приладдя); поплавці для рибалення; приладдя рибальське; принади для полювання або рибалення; принади для рибалення штучні; рибальські гачки; спінінги»;

Клас 31: «корми для риб; наживки для рибалення».

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

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

І.А.Костенко

А.О.Каташева