

# 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

20 листопада 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 27.08.2012 № 91 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Філіпа Найджела Сміта (GB) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 13.06.2012 про відмову в реєстрації знака "GEORGE" за заявкою № m 2011 05621.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 16.10.2012, 20.11.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Авраменко Н.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Соколік Ж.А.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 20.08.2012 вх. № 12476; матеріали заявки № m 2011 05621; додаткові матеріали від 16.10.2012 вх. № 15194, від 22.10.2012 вх. № 15627 та від 14.11.2012 вх. № 17059.

### Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 13.06.2012 про відмову в реєстрації знака "GEORGE" за заявкою № m 2011 05621, оскільки заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для частини товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого поняття "взуття", із словесним знаком "GEORGE'S", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я COLL GARAU, Ma. Aurora у COLL GARAU, Jorge Mateo, ES (міжнародна реєстрація № 427083 від 13.12.1976) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 25 класу та для всіх послуг 35 класу МКТП із словесним знаком "GEORGE HOGG", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я BENETTON GROUP S.P.A., IT (міжнародна реєстрація № 621651 від 20.06.1994, пріоритет від 25.02.1994), щодо споріднених товарів і послуг;

- для всіх товарів 25 класу МКТП з комбінованим знаком "GEORGE MILLER", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Fernando DI PAOLO, MC (міжнародна реєстрація № 636266 від 06.04.1995, пріоритет від 21.02.1995), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Філіп Найджел Сміт. (GB) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "GEORGE" за заявкою № m 2011 05621 на підставі його схожості із знаками за міжнародними реєстраціями №№ 427083, 621651, 636266 та зазначає наступне.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків і прийшов до висновку, що за фонетичною та візуальною ознаками схожості досліджувані знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, смислове значення порівнюваних знаків є різним.

Згідно з електронною копією словника МУЛЬТИТРАН слово GEORGE може означати: обрамленная драгоценными камнями фигура св. Георга (на ордене Подвязки); большой глиняный сосуд; нечто замечательное; чудо; роскошь; Юрий; Георгий; Егор; Джордж; автопилот; монета в полкроны; гиней; лётчик; св. великомученик Георгий Победоносец; "заводить"; билетер в театре; выражение согласия или неприятия (чего-то экстраординарного, необычного, любопытного); необычное; прекрасный; психологически совместимый; умный; великолепный; неординарное; превосходный; предлагать заняться сексом; приятный; проницательный; трезвый; выражение неприятия (чего-то экстраординарного, необычного, любопытного); выражение согласия.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 636266 чітко викликає асоціації із конкретною людиною - Джорджем Міллером. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 621651 – з Джорджем Хоггом (це відомий персонаж з фільму "Діти Хуанг Ши", роль якого зіграв Джонатан Різ-Майерс). Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 427083 містить вказівку присвійності, характерну для англійської мови - 'S після імені (той, що належить Джорджу, Джорджів).

Апелянт також виключив з переліку товарів 25 класу МКТП заявленого позначення всі товари, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 427083, та скоротив перелік послуг 35 класу МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 13.06.2012 за заявкою № m 2011 05621 та зареєструвати знак "GEORGE" відносно таких товарів 25 і послуг 35 класів МКТП:

"Клас 25 - Одяг; наголовні убори; апостольники [черничі убори]; бандани (хустки); берети; блузи матроські; боа [горжетки]; бриджі; одяг для велосипедистів; верхній одяг; вилоги (манжети) [одяг]; відлоги (каптури) [одяг]; вовняний трикотаж [одяг]; вставки до сорочок; вуалі [одяг]; одяг з габардину; галстуки (краватки); гаман поясний [одяг]; гетри; зав'язки на гетри, штани; гімнастичні туфлі; готовий одяг; готові спідки до одягу; грації; дитячі пелюшки з текстилю; дитячі фартушки не паперові; дитячі штанці; дублянки;

душові шапочки; жилети (камізельки); знімні коміри; калоші; кальсони; капелюхи; каркаси для капелюхів; паперові капелюхи (одяг); капелюшки безкрисові; кашкети (кепки); кашне; кишені до одягу; картузи; ковпаки; кожухи; кожушанки; козирки до наголовних уборів; колготки; комбінації [спідня білизна]; комбінезони [одяг]; коміри [одяг]; корсажі [жіноча білизна]; корсети [спідня білизна]; костюми; костюми для водних лиж; костюми для плавання (купання); костюми маскарадні; краги; плавки (штанці) [для купання]; халати для купання; шапочки для купання; куртки; лівреї; ліфчики; ліфчики-корсети; майки, футболки спортивні; манишки; манишки до сорочок; мантильї (накидки короткі жіночі); маски для сну; митри (наголовні убори); мітенки (папівпальчатки); муфти [одяг]; муфти для ніг неелектронагрівні; навушники [одяг]; наголовні пов'язки [одяг]; накидки [одяг]; накидки хутрянні; натільна (спідня) білизна; натільні майки; посаги для немовлят [набори одягу]; непромокавий одяг; носовички нагрудні [одяг]; однострої (формений одяг); одяг верхній рибальський; одяг для автомобілістів; одяг для гімнастики; одяг з ременю [вичиненої шкіри]; одяг із штучного ременю; орарі [церковний одяг]; очіпки (чіпці); пальта; пальчатка (рукавички) [одяг]; панчішні вироби; панчішні підв'язки; панчохи; п'ятки до панчіх; паперовий одяг; парки (одяг ескімосів); паски (пояси) [одяг]; підв'язки для шкарпеток; підв'язки круглі панчішні; подошви; підпахівники; підтяжки [шлейки до одягу]; піжами; плащі; пляжний одяг; потовбиральні панчохи; пояси [спідні]; протисонцеві козирки; пуловери; ризи; робочий одяг (халати, комбінезони); сарі; светри; сорочки; сорочки для гольфу; спідниці; спідниці нижні; спіднички дитячі; протипотовий спідній одяг; спідній одяг потовбиральний; спортивні трикотажні вироби; сукні; тоги; трикотажні вироби [одяг]; труси; тубетейки; тюрбани; фартухи [одяг]; халати; хустки нашійні; хутро [одяг]; циліндри [наголовні убори]; шалі; шапки; шарфи; широкі краватки; шкарпетки; одяг із шкіри (ременю) штучної; штани; шуби; ярмулки.

Клас 35 - Демонстрування товарів; розповсюдження зразків; послуги імпортно-експортних агентств; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів 25 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та замовляти ці товари в пунктах роздрібної та оптової торгівлі, у тому числі у фірмових магазинах; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів 25 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою мережі Інтернет, поштового замовлення, засобів зв'язку, каналів-телемагазинів; сприяння продажеві (посередництво), інформування та консультування щодо вищезазначених послуг".

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "GEORGE" 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. № 72) (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 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 словесне позначення "GEORGE" виконано великими літерами стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "GEORGE'S" за міжнародною реєстрацією № 427083 виконаний великими літерами стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "GEORGE HOGG" за міжнародною реєстрацією № 621651 виконаний великими літерами стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений комбінований знак "GEORGE MILLER" за міжнародною реєстрацією № 636266 складається зі словесних елементів, які виконано великими літерами нестандартним шрифтом латиницею, та графічного елемента, який виконано у формі герба, що містить стилізовані літери "G" та "M".

У запереченні та додаткових матеріалах від 22.10.2012 апелянт вилучив з переліку товарів 25 класу МКТП такі, які входять до узагальнюючого поняття "взуття", за якими надано правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 427083, та перелік послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням в господарський оборот цих товарів. Таким чином, колегія Апеляційної палати не розглядала знак за міжнародною реєстрацією № 427083 щодо схожості його із заявленим позначенням.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При цьому якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, порівняння проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленим знаком "GEORGE HOGG" за міжнародною реєстрацією № 621651 та словесним елементом знака "GEORGE MILLER" за міжнародною реєстрацією № 636266 входженням одного позначення в інше та відрізняється кількістю звуків, наголосом.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 621651 видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (великі літери) та алфавітом (латиниця). Заявлене позначення схоже із знаком за міжнародною реєстрацією № 636266 алфавітом та відрізняється видом шрифту, графічним відтворенням літер та наявністю зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Смислова схожість позначень може виступати як самостійний критерій. Наявність в позначенні смислового значення чи, навпаки, його відсутність, може сприяти визнанню порівнюваних позначень не схожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Відповідно до електронного словника АBBYY Lingvo слово "George" перекладається з англійської мови як:

I 1) Джордж (мужское имя) 2) Георг (имя королей Великобритании) 3) Георгий St./ Saint George — св. Георгий, святой Георгий, Георгий Победоносец (христианский мученик 6-го в., считается покровителем Великобритании) II 1) автопилот Syn: automatic pilot 2) лётчик".

Відповідно до інформації з веб-сайту "Википедии — свободной энциклопедии":

"Джордж Ейлвіна Хогг (1915 - 22 липня 1945) був англійським авантюристом. Він був випускником Оксфордського університету в економіці".

За інформацією з мережі Інтернет (<http://yakutskplaza.ru/shops/yakutsk-plaza/george-hogg.html>):

"Итальянский бренд Venetton представляет свою новую линию одежды - George Hogg.

George Hogg специализируется на таких основах мужского и женского гардероба, как жакет, блейзер, свитер, платье, юбка выполненных в широкой цветовой палитре, но при этом не забывает об аксессуарах - шапках, шарфах и перчатках. George Hogg при создании одежды использует кашемир, ангору и шерсть шетланд".

Відповідно до інформації з веб-сайту "Википедии — свободной энциклопедии" Джордж Міллер - це ім'я режисера австралійських фільмів; канадського художника; американського архітектора; коміка; члена Палати представників США від штату Пенсільванія; мера Ванкувера, Британська Колумбія; представника США від Каліфорнії; мера міста Тусон, штат Арізона 1991-1999; представника Сполучених Штатів з 7-го виборчого

округу штату Каліфорнія; американського міністра фінансів; шотландського футболіста і менеджера; ліберійського футболіста; англійського футболіста; британського гравця в поло; бейсболіста; математика; американського психолога; американського фізика; американського педагога.

Враховуючи те, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають різний семантичний зміст, незважаючи на деяку схожість у виконанні, колегія Апеляційної палати вирішила, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Прийнявши до уваги всі вищезазначені факти та обставини, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "GEORGE" відповідає умовам надання правової охорони щодо скороченого переліку товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

#### **в і р і ш и л а :**

1. Заперечення Філіпа Найджела Сміта (GB) задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 13.06.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m201105621 відмінити.

3. Зареєструвати знак "GEORGE", за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва, відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП у такій редакції:

"Клас 25: Одяг; наголовні убори; бандани (хустки); берети; блузи матроські; бриджі; верхній одяг; вовняний трикотаж (одяг); одяг з габардину; галстуки (краватки); гаман поясний (одяг); гетри; готовий одяг; готові спідки до одягу; грації; дитячі пелюшки з текстилю; дитячі фартушки паперові; дитячі штанці; дублянки; душові шапочки; жилети (камізелки); кальсони; капелюхи; паперові капелюхи (одяг); капелюшки безкрисові; кашкети (кепки); кашне; кишені до одягу; картузи; ковпаки; кожухи; кожушанки; козирки до наголовних уборів; колготки; комбінації (спідня білизна); комбінезони (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; костюми для плавання (купання); костюми маскарадні; плавки (штанці) (для купання); халати для купання; шапочки для купання; куртки; ліфчики; ліфчики-корсети; майки, футболки спортивні; мітенки (напівпальчатки); навушники (одяг); наголовні пов'язки (одяг); накидки (одяг); накидки хутрянні; натільна (спідня) білизна; натільні майки; непромокавий одяг; носовички нагрудні (одяг); однострої (формений одяг); одяг верхній рибальський; одяг для автомобілістів; одяг з ременю (вчиненої шкіри); одяг із штучної шкіри (ременю); пальта; пальчатка (рукавички) (одяг); панчішні вироби; панчішні підв'язки; панчохи; п'ятки до панчіх; паперовий одяг; парки (одяг ескімосів); паски (пояси) (одяг); підтяжки (шлейки до одягу); піжами; плащі; пляжний одяг; потовбиральні панчохи; пояси (спідні); протисонцеві козирки; пуловери; робочий одяг (халати, комбінезони); сарі; светри; сорочки; спідниці; спідниці нижні; спіднички дитячі; протипотовий спідній одяг; спідній одяг потовбиральний; сукні; трикотажні вироби (одяг); труси; фартухи (одяг); халати; хустки нашійні; хутро (одяг); циліндри (наголовні убори); шалі; шапки; шарфи; широкі краватки; шкарпетки; штани.

Клас 35: Послуги імпортно-експортних агентств; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, одягу та наголовних уборів, що відносяться до 25 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та замовляти ці товари у пунктах роздрібної та оптової торгівлі, у тому числі у фірмових магазинах; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, одягу та наголовних уборів, що відносяться до 25 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою мережі Інтернет, поштового замовлення, засобів зв'язку, каналів-телемагазинів; сприяння продажеві (посередництво), інформування та консультування щодо вищезазначених послуг".

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова