

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

18 серпня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 28.05.2015 № 38 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КП-ГОРИЗОНТ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № т 2013 21957.

Представник апелянта – патентний повірений Нечеса Ю.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Микитіна О.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № т 2013 21957 з додатками вх. № 7191 від 25.05.2015;
- копії матеріалів заявки № т 2013 21957;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 10749 від 27.07.2015, вх. № 11938 від 18.08.2015.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 17.03.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № т 2013 21957, оскільки заявлене комбіноване позначення, для всіх товарів 32 класу та всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх послуг 32 класу з словесним знаком «Гоголівська» (свідоцтво № 36518 від 15.12.2003р., заявка № 2002 02741 від 05.02.2002р. (право повторної реєстрації заявка № т 2015 00334 від 16.01.2015р.), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Абакумова Дмитра Вікторовича (UA); Мельника Олександра Валентиновича (UA), Прасольченка Івана Олександровича (UA); Рудика Анатолія Анатолійовича (UA), щодо таких самих та споріднених товарів;

- для всіх послуг 35 класу з словесними знаками «ГОГОЛІВСЬКА» (свідоцтво № 190336 від 26.08.2014р., заявка № m 2013 15552 від 27.08.2013р.), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Мельника Олександра Валентиновича (UA), щодо таких самих та споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3; розд. VI, ст. 22.

Апелянт – ТОВ «КП-ГОРИЗОНТ» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № m 2013 21957 та повідомляє наступне.

Заявлене позначення не схоже з протиставленим словесним знаком за свідоцтвом № 190336 до ступеню змішування. Протиставлений знак за свідоцтвом № 190336 не використовується для товарів 32 класу та послуг 35 класів МКТП.

Заявлене позначення не є тотожним з протиставленим словесним знаком за свідоцтвом № 36518, оскільки не збігається з ним у всіх елементах.

Апелянт зазначає, що дію свідоцтва № 36518 було припинено відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Таким чином, оскільки знаки не є тотожними, то під час проведення експертизи заявки на заявлене позначення йому не можна було протиставляти знак за вказаним свідоцтвом .

Апелянт також зазначає, що відповідно до статті 22 Закону знак за свідоцтвом № 36518 не має права на повторну реєстрацію, оскільки заявка № m 2015 00334 подана іншою особою.

Апелянт зауважує, що він є правонаступником «Шишацького заводу мінеральних вод» і добросовісно маркує свою продукцію заявленим позначенням с 1997 року та є власником свідоцтва № 196717 на комбінований знак «Гоголівська».

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.03.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № m 2013 21957 та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 32 та послуг 35 класів 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 та встановила наступне.

Заявлене комбіноване позначення «Гоголівська» за заявкою № m 2013 21957 складається із словесного та зображувального елементів.

Словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом великими літерами кирилиці білого кольору з блакитною обвідкою. Зображувальний елемент представляє собою стрічку червоного кольору, на якій розміщено словесний елемент. Позначення подано на реєстрацію у поєднанні червоного,

білого, блакитного, сірого та помаранчевого кольорів відносно товарів 32 і послуг 35 класів МКТП.



Зображення заявленого позначення за заявкою № m 2013 21957

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.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Згідно з пунктом першим статті 10 Закону експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та 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 України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил.

Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а) не враховуються знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені такі знаки.

Словесний знак «**Гоголівська**» за свідоцтвом № 36518, виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці (перша літера велика, інші – маленькі) чорного кольору, з двох сторін обмежений лапками. Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП. Власники свідоцтва: Прасольченко І.О., Рудик А.А., Абакумов Д.В., Мельник О.В.

06.02.2012 дію свідоцтва № 36518 на знак «**Гоголівська**» припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії.

16.01.2015 подано заявку № т 2015 00334 на словесне позначення «**ГОГОЛІВСЬКА**», виконане стандартним шрифтом літерами кирилиці чорного кольору. Позначення заявлено для товарів 32 класу. Заявник – Мельник О.В.

Словесний знак «**ГОГОЛІВСЬКА**» за свідоцтвом № 90336 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці чорного кольору. Знак зареєстровано відносно товарів 05 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставлених знаків згідно з пунктами 4.3 Правил, та перевірено виконання умов щодо права повторної реєстрації, встановлених статтею 22 Закону.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

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.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «ГОГОЛІВСЬКА».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків видом шрифту, кольором та зображувальним елементом у вигляді червоної стрічки.

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

Словесний елемент «ГОГОЛІВСЬКА», пов'язаний з ім'ям всесвітньо відомого класика української і російської літератури М.В.Гоголя.

Таким чином, заявлене позначення та протиставлені знаки мають однакове смислове значення.

Отже, заявлене позначення і протиставлені знаки за свідоцтвом № 36518 (заявка № т 2015 00334) та свідоцтвом № 190336 різняться за ознакою графічного виконання (вид шрифту, наявність зображувального елемента), тобто не є ідентичними (тотожними).

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 32 та послуги 35 класів МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлені знаки, та дійшла висновку, що ці товари та послуги, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, є однорідними.

У зв'язку з викладеним, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак «ГОГОЛІВСЬКА» за свідоцтвом № 36518, яке припинило свою дію 06.02.2012 підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинен був враховуватися під час пошуку на тотожність і схожість. Тому рішення Державної служби від 17.03.2015 в частині відмови в реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2013 21957 відносно товарів 32 класу МКТП є необґрунтованим.

В додаткових матеріалах від 27.07.2015 вх. № 10749 апелянтом заявлено про виключення із переліку заявлених товарів та послуг послуги 35 класу МКТП. У зв'язку з цим знак «ГОГОЛІВСЬКА» за свідоцтвом № 90336, як протиставлений знак заявленому позначенню колегією Апеляційної палати не розглядається.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт стверджував про тривалий випуск і реалізацію мінеральної води, маркованої заявленим

позначенням. На підтвердження своїх доводів апелянтом надані такі документи:

1. Розпорядження голови Шишацької районної державної адміністрації від 21.03.2002 № 141 стосовно правокористування ТОВ «КП-ГОРИЗОНТ» по експлуатації артезіанської свердловини (джерела), видобуванню та промислового розливу мінеральної води «Гоголівська»;

2. Рішення Октябрського районного суду м. Полтава від 09.06.2011 (справа № 2-11775/10);

3. Ухвалу Апеляційного суду Полтавської області від 28.07.2011 (справа № 22а-2567/2011);

4. Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.02.2012;

5. Рішення Шишацького районного суду Полтавської області від 05.08.2002;

6. Статут ТОВ «КП-ГОРИЗОНТ»;

7. Наказ № 1 від 19.02.2003 щодо державної реєстрації (перереєстрації);

8. Лист від 09.07.1997 Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології щодо виконання контрольних хімічних аналізів мінеральної води «Гоголівська»;

9. Довідку ТОВ «КП-ГОРИЗОНТ» від 14.07.2015 № 175 щодо реалізації води мінеральної «Гоголівська» за 2000-2015 роки;

10. Довідку ТОВ «КП-ГОРИЗОНТ» від 14.07.2015 № 176 з переліком дистриб'юторів по реалізації води мінеральної «Гоголівська»;

11. Копії дипломів VIII спеціалізованої виставки напоїв «ALCO+SOFT 2003» та конкурсу якості продукції «Полтавська марка» за 2003 рік, видані ТОВ «КП-ГОРИЗОНТ» за відмінну якість води мінеральної «Гоголівська»;

12. Листи Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології стосовно дослідження якості «Води мінеральної лікувально-столової «Гоголівська» від 24.04.2001 та сертифікат відповідності від 17.04.2001, від 30.04.2002, від 19.12.2003, від 10.02.2015 та сертифікат відповідності від 15.01.2015;

13. Лист Державної установи «Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України» по моніторингу якості води «мінеральної лікувально-столової сильно газованої «Гоголівська».

Також апелянтом надана копія витягу з Реєстру мінеральних вод України, де внесена вода мінеральної лікувально-столова «Гоголівська», ДСТУ-873-93.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення апелянта.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КП-ГОРИЗОНТ» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 17.03.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № т 2013 21957 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак для товарів і послуг «Гоголівська» за заявкою № т 2013 21957 відносно заявлених товарів 32 класу МКТП.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

О.С.Кулик

О.В.Саламов