

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

30 травня 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 23.04.2012 № 36 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Совгирі С.А., Саламова О.В., розглянула заперечення ТОВ «Искравек Агро» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «GOLD EFFECT» за заявкою № m 2010 19028.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.

Аргументація сторін:

Апелянт – ТОВ «Искравек Агро» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «GOLD EFFECT» за заявкою № m 2010 19028.

Апелянт зазначає, що протиставлені словесні знаки «EFFECT» (свідоцтво № 24737), «ЕФЕКТ» (свідоцтво № 24738) та «ЭФФЕКТ» (свідоцтво № 28479) не є схожими з заявленим позначенням настільки, що їх можна сплутати, а товари за зазначеною заявкою та свідоцтвами не є однорідними.

Крім того, апелянт просить скоротити заявлений перелік товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) та викласти його у такий редакції: «препарати для нищення гнилісних грибів; протиспорові препарати; хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати мілдью; фунгіциди (протигрибкові препарати)».

Апелянт також зазначає, що ним подані на реєстрацію та одержані позитивні рішення відносно заявок № m 2010 18993 на знак «ГОЛД ЭФФЕКТ» та № m 2010 18994 на знак «ЗОЛОТИЙ ЕФЕКТ» відносно скороченого переліку товарів 5 класу МКТП.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 21.02.2012 про відмову в реєстрації знака «GOLD EFFECT» для товарів 5 класу МКТП за заявкою № m 201019028 та зареєструвати знак відносно скороченого переліку товарів 5 класу МКТП.

Відповідно до матеріалів заявки, на підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 21.02.2012 про відмову в реєстрації знака «GOLD EFFECT» за заявкою № m 2010 15628, на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 5 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати зі

словесними знаками «EFFECT», «ЕФЕКТ», «ЭФФЕКТ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «ЕФЕКТ», Україна (заявка № 9114150 від 16.11.1999 р., свідоцтво № 24737 від 15.04.2002 р.; заявка № 99114151 від 16.11.1999 р., свідоцтво № 24738 від 15.04.2002 р.; заявка № 99114149 від 16.11.1999 р., свідоцтво № 28479 від 16.12.2002 р.), щодо споріднених товарів.

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

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.

Заявлене позначення «GOLD EFFECT» – словесне позначення, що складається з двох слів, розташованих в один рядок, виконаних заголовними літерами латиницею, стандартним шрифтом. Позначення горизонтально орієнтовано. Без зазначення правової охорони кольорів.

E F F E C T

Протиставлений знак «**E F F E C T**» за свідоцтвом № 24737 – словесний, виконаний стилізованим шрифтом, літерами чорного кольору латиницею.

Е Ф Е К Т

Протиставлений знак «**Е Ф Е К Т**» за свідоцтвом № 24738 - словесний, виконаний стилізованим шрифтом, літерами чорного кольору української абетки.

Э Ф Ф Е К Т

Протиставлений знак «**Э Ф Ф Е К Т**» за свідоцтвом № 28479 – словесний, виконаний стилізованим шрифтом, літерами чорного кольору російської абетки.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила), словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «GOLD EFFECT» та протиставлених знаків

«**E F F E C T**» за свідоцтвом № 24737, «**Е Ф Е К Т**» за свідоцтвом № 24738 та «**Э Ф Ф Е К Т**» за свідоцтвом № 28479.

Відповідно п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Тобто, для того, щоб зробити висновок щодо схожості позначень їх потрібно розглядати в цілому.

Схожими вважаються позначення, які завдяки збігу сприйняття мотивів, що створюють знак, призводять в цілому схоже враження і можуть бути змішаними споживачем. Схожість позначень виникає внаслідок збігу їх ознак, що сприймаються споживачами. На ступінь схожості впливає співвідношення збіжних та розбіжних елементів, а також їх значення в композиції позначення.

При вирішенні питання щодо схожості знаків слід враховувати, що споживач, як правило, не має нагоди порівняти два знаки безпосередньо, а керується загальними враженнями про знак, бачений раніше, а тому необхідно враховувати загальне зорове враження. При встановленні схожості товарних знаків також слід враховувати, що небезпека змішування є найбільшою для знаків, призначених для фармацевтичних, хімічних, харчових товарів.

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак: довжиною знака; числом складів; наявністю близьких чи співпадаючих звуків; розміщенням близьких звуків та звукосполучень один відносно одного; близькістю складу голосних; близькістю складу приголосних; місцем співпадаючих звукосполучень у складі знака; наголосом; входженням одного позначення в інше.

Ці чинники можуть враховуватися як кожен окремо, так і в різних поєднаннях.

Слово «EFFECT», з якого складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24737 в англійській транскрипції звучить як: [i' f e k t].

Слово «ЕФЕКТ», з якого складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24738 в українській транскрипції звучить як: [е ф е к т].

Слово «ЭФФЕКТ», з якого складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 28479 в російській транскрипції звучить як: [э ф ф е к т].

Словосполучення «GOLD EFFECT», що є знаком для товарів і послуг за заявкою № m 2010 19028, в англійській транскрипції звучить як: [g ə u l d i' f e k t], а в українській транскрипції записується як [гол д е ф ф е к т].

Фонетично заявлене позначення та протиставлені знаки відрізняються між собою, бо мають різну кількість літер та по-різному вимовляються.

Графічна (візуальна) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне написання з урахуванням характеру літер; розташування літер одна відносно одної; алфавіт, літерами якого написано слово; колір чи поєднання кольорів; кількість слів та літер.

При визначенні графічної (візуальної) схожості позначень найбільш важливим є перше зорове враження, одержане при порівнянні позначення, адже саме воно є найбільш близьким до сприйняття знаку споживачами.

Графічна (візуальна) схожість знаходиться у взаємозв'язку із звуковою схожістю: графічне уявлення може підсилити загальну схожість позначень або, навпаки, підкреслити їх відмінність.

Щодо графічного (візуального) виконання, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

EFFECT

Позначення «**EFFECT**», з якого складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24737 є схожим з позначенням «GOLD EFFECT», що є знаком для товарів і послуг за заявкою № m 2010 19028 за наступними ознаками алфавітом - заявлене та протиставлене позначення виконані латиною, літерами одного розміру - великими (заголовними). Досліджувані позначення не схожі за наступними ознаками: загальним зоровим сприйняттям: позначення

EFFECT

виконане оригінальним шрифтом, з наданням захисту чорному та білому кольорам.

EФEKT

Позначення «**EФEKT**», з якого складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24738 є схожим з позначенням «GOLD EFFECT», що є знаком для товарів і послуг за заявкою № m 2010 19028 за наступною ознакою - заявлене та протиставлене позначення виконані літерами одного розміру - великими (заголовними). Досліджувані позначення не схожі за наступними ознаками: за алфавітом - заявлене та протиставлене позначення виконані латиною та кирилицею; загальним зоровим сприйняттям: позначення

EФEKT

виконане оригінальним шрифтом, з наданням захисту чорному та білому кольорам.

EFFEKT

Позначення «**EFFEKT**», з якого складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 28479, є схожим з позначенням «GOLD EFFECT», що є знаком для товарів і послуг за заявкою № m 2010 19028, за наступною ознакою - заявлене та протиставлене позначення виконані літерами одного розміру - великими (заголовними). Досліджувані позначення не схожі за наступними ознаками: за алфавітом - заявлене та протиставлене позначення виконані латиною та кирилицею; загальним зоровим сприйняттям: позначення

ЕФФЕКТ виконане оригінальним шрифтом, з наданням захисту чорному та білому кольорам.

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

Згідно зі Словником української мови слово «ефект» має наступне значення: *ЕФЕКТ, у, ч. 1. Сильне враження, викликане ким-, чим-небудь. 2. Результат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів. 3. перев* мн. Засоби, прийоми, пристосування, за допомогою яких створюється враження, ілюзія чого-небудь. 4. Фізичне явище.*

Таким чином, слово «ефект», є таким, що вказує на певну властивість товару, зокрема, його можливість приводити до потрібних результатів, наслідків. Слово «GOLD» у перекладі з англійської означає «золото». Отже, словосполучення **GOLD EFFECT** має значення «золотий ефект».

Колегія відмічає відсутність у порівнюваних позначеннях семантичної схожості. Це обумовлюється відсутністю у позначенні за заявкою №m 2010 19028 чітко визначеного семантичного значення, оскільки позначення є фантазійним при використанні його для заявлених товарів 5 класу МКТП, та наявністю у знаків за свідоцтвами України №№ 24737, 24738 та 28479 асоціативного значення, пов'язаного із приведенням до потрібних результатів, наслідків, що дає певний ефект.

Враховуючи те, що позначення «GOLD EFFECT» та «**ЕФФЕКТ**» «**ЕФЕКТ**», «**ЕФФЕКТ**» відрізняються за звуковою (фонетичною), семантичною (сисловою) ознакою та візуально є схожими певною мірою, проте не до ступеню сплутування, колегія вважає, що зазначені позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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 „GOLD EFFECT” подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: *«біоциди; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); гліцерофосфати; препарати для нищення гнилісних грибів; дигіталін; хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); карболінеум (засоби від паразитів); репеленти (відлякувальники комах); комаховіднаджувальні пахоці; препарати для нищення личинок комах; хімічні препарати проти мільдю; отрути; препарати для нищення паразитів; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих тварин); піретрумний порошок (інсектицидний); протипаразитні препарати; протиспорові препарати; препарати для нищення слимаків; препарати для стерилізування ґрунту; хімічні препарати для обробляння*

винограду, ураженого хворобою; хімікати для обробляння проти філоксери; фунгіциди (протигрибкові препарати)».

Протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 24737, 24738, 28479 зареєстровані відносно товарів 3 та 5 класів МКТП, перелік товарів в яких між собою є повністю ідентичним, а саме:

Кл. 3: «антистатики побутові; барвники косметичні; бергамотова олія; мила для бриття; препарати для бриття: косметика для брів; олівці для брів; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; солі для ванн, крім лікувальних; вата косметична; ватні палички косметичні; вибілювальні креми для шкіри; вибілювальні солі; вибілювачі на косметичні потреби; візерунки перевідні косметичні; косметика для вій; віск депіляторний; забарвники для волосся; лосьйони для волосся; препарати для кучерявлення волосся; грим; препарати для гриму; препарати для знімання гриму; губна помада; дезінфікувальні мила; дезодоранти особисті; дезодорувальні мила; депілятори (засоби для видаляння волосся); депіляторні препарати для видаляння волосся; шампуні для домашніх тварин; духмяна вода; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; ефірні олії; жири косметичні; замочувальні препарати для прання; запашники (ефірні олії); запашники для напоїв (ефірні олії); запашники до тістечок і тортів (ефірні олії); знебарвники на косметичні потреби; знезакипники (препарати для видаляння накипу) побутові; зубні порошки, пасти; препарати для чищення зубних протезів; основи для квіткових духів; косметика; косметика для тварин; косметична пудра; косметичні маски; косметичні препарати для стоншування (надавання схудлого вигляду); креми косметичні; лавандова вода; змивальні препарати для лаків; лаки для волосся; лаки для нігтів; лискувальна помада; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; лосьйони після бриття; м'якшівники тканин (для прання); препарати для макіяжу; препарати для знімання макіяжу; мигдалеве мило; мигдалеве молочко косметичне; мийні засоби, крім промислових і лікарських; мийні препарати; мила; мила проти пітніння ніг; молочко очищальне туалетне; набори косметичні; нейтралізанти для тривкого (перманентного) кучерявлення волосся; блиск для нігтів; препарати для догляду за нігтями; обкурювальні препарати (парфуми); одеколони; олівці косметичні; олії косметичні; олії туалетні; паперові пензлики для підмальовування очей; парфумерні вироби; парфуми; перекис водню для косметики; препарати для полоскання рота, крім лікарських; помада косметична; пральні вибілювачі; пральні препарати; протипітники (протипотові препарати) туалетні; протипотові мила; саше (сухі запашники) для духмянення білизни; синька пральна; косметичні засоби для смагнення; суміші духмяні (пахощі); талькова присипка; тампони (туалетні); речі туалетні; туалетна вода; туш (фарба) для вій та брів; препарати для змивання фарби; фарби косметичні; чистильна крейда; чистильні (лискувальні) препарати; чистильні препарати; шампуні; косметичні препарати для догляду за шкірою; хімікати побутові для яскравлення барв (прання)»;

Кл. 5: «ліки до ванн; солі до ванн з мінеральних вод; ванни кисневі; ванни лікувальні; солі для лікувальних ванн; води мінеральні лікарські; грязі до ванн; грязі лікувальні; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезінфікувальні

хімічні засоби для туалетів; дезодоранти, крім особистих; жуйки (жуйні гумки) лікарські; зубничі абразиви; крем з винного каменю на фармацевтичні потреби; лаки для зубів; лікарський спирт; лікарський чай для худнення; лікувальний чай; лікувальні засоби від пітніння ніг; лікувальні напої; лікувальні настої; лініменти (рідкі мазі); серветки, просочені лікарськими лосьйонами; лосьйони на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати від лупи; мазі на фармацевтичні потреби; мигдалеве молоко на фармацевтичні потреби; препарати для захисту від молі; солі мінеральних вод; мінеральні води лікарські; препарати для видалення мозолів; морська вода до лікувальних ванн; настоянки йоду; настоянки лікарські; солі натрію на лікарські потреби; солі для нюхання від зомління; обкурювальні препарати на лікарські потреби; обкурювальні свічки; олії лікувальні; примочки для очей; освіжальні препарати для повітря; очищальні препарати для повітря; препарати лікарські для полоскання рота; помади лікарські; припарки; протипаразитні препарати; протиревматичні браслети; репеленти (відлякувальники комах); репеленти (відлякувальники комах) для собак; розчини для контактних лінз; розчинники для змивання липких пластирів; ртутна мазь; свинцеві (оливні) примочки; сірчані палички (дезінфікувальні); лосьйони для собак; мийні засоби для собак; солі до лікувальних ванн із мінеральних вод; солі на лікарські потреби; термальні води; чаї з трав; трави для куріння на лікарські потреби; трави лікарські; хіміко-фармацевтичні препарати; мийні засоби для худоби; чистильні препарати для контактних лінз; препарати для нищення шкідливих рослин; препарати для нищення шкідливих тварин; фармацевтичні препарати для догляду за шкірою».

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати вид товарів і послуг, їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Апелянт просив скоротити перелік товарів 5 класу МКТП за заявкою №m2010 19028 від 06.12.2010 та зареєструвати знак «GOLD EFFECT» для наступних товарів: «препарати для нищення гнилісних грибів; протиспорові препарати; хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдьо; фунгіциди (протигрибкові препарати)».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 5 класу МКТП за заявкою № m 2010 19028 та зареєстрованими протиставленими знаками і встановила, що з урахуванням положень пункту 4.3.2.5 Правил, товари зазначеного класу МКТП відносяться до одного і того ж роду і виду, призначені для задоволення одних і тих самих потреб людини, реалізуються через одні й ті ж канали, тобто мають однакові ринки збуту та певне коло споживачів, і є такими, що в них відображаються загальні та суттєві ознаки товарів, тобто є однорідними (спорідненими).

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності також розглянула матеріали представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення.

У зв'язку з цим апелянтом були представлені наступні матеріали:

- Копія договору АВ-34-12 щодо поставки пакувального матеріалу із використанням заявленого позначення від 03.03.2012;
- Копія договору 2121/15714-р про надання рекламних послуг від 11.01.2012;
- Копія договору № 39 на виготовлення поліграфічної продукції від 02.12.2011;
- Зразок пакувального матеріалу з зображенням заявленого позначення.

При цьому, колегія Апеляційної палати визначає, що на користь реєстрації знака за заявкою № т 2010 19028 свідчать й докази, надані апелянтом щодо його фактичного використання виключно для маркування гербіцидів: в оригінальному виконанні, з використанням зображувального елемента, в кольоровій гамі.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, та враховуючи наведене вище, вирішила, що заявлене позначення «GOLD EFFECT», не є таким, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 24737, 24738, 2847 відносно скороченого переліку товарів 5 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 ТОВ «Искравек Агро» задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 21.02.2012 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «GOLD EFFECT» за заявкою № т 2010 19028 для скороченого переліку товарів 5 класу МКТП, а саме: «препарати для нищення гнилісних грибів; протиспорові препарати; хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати мілдью; фунгіциди (протигрибкові препарати)».

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкина

Члени колегії

С.А.Совгиря

О.В.Саламов