

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

16 листопада 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.08.2011 № 80 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Технохолд" проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 14.06.2011 про відмову в реєстрації знака "Heatline" за заявкою № m201005751.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 18.10.2011, 16.11.2011.

Представник апелянта – Канципа А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 03.10.2011 вих. № 16-12/7196-с.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 19.08.2011 вх. № 11615-с;
матеріали заявки № m 2010 05751;
додаткові матеріали до заперечення від 27.10.2011 вх. № 15166.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом прийнято рішення від 14.06.2011 про відмову в реєстрації знака "Heatline, зобр." за заявкою № m201005751, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним та комбінованими знаками "HOTLINE", "Hotline", "hotline", зареєстрованими в Україні на ім'я Mag. Helmut Erhartmaier, (АТ), Австрія, (міжнародна реєстрація № 909481 від 22.11.2006; пріоритет 22.05.2006; міжнародна реєстрація № 809599 від 31.07.2003; міжнародна реєстрація № 909480 від 22.11.2006; пріоритет 22.05.2006 відповідно), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Технохолд" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Heatline, зобр." за заявкою № т 2010 05751 та зазначає, що протиставлені знаки не схожі із заявленим позначенням.

Порівнювані позначення мають різні початкові звукосполучення "HEAT" та "HOT", які по-різному звучать для пересічного споживача, графічно відрізняються видом і характером написання літер, шрифтом та кольором. Щодо семантики, на думку апелянта, слово "HEATLINE" є вигаданим відносно заявленого переліку товарів 11 класу МКТП і в тлумачних словниках не зустрічається.

В той же час за рахунок свого оригінального графічного виконання (поєднання червоного кольору, що уособлює нагрівання до високої температури, язика полум'я та лінії, яка підкреслює згадане слово й відповідає перекладу слова "LINE") має цілком зрозумілий семантичний характер, що покликаний створити у свідомості споживача чіткі взаємопов'язані асоціації між самим позначенням та заявленими товарами 11 класу МКТП. Натомість, слово "HOTLINE" має чіткий і зрозумілий зміст - "гаряча телефонна лінія".

До того ж апелянт зазначив, що починаючи з 2010 року він добросовісно та успішно використовує своє позначення на вітчизняному ринку для товарів 11 класу, на відміну від власника протиставлених знаків, товари якого не представлені на українському ринку газових чи опалювальних апаратів. Підтвердженням активного та успішного використання заявленого позначення на українському ринку є участь апелянта у 2010 та 2011 роках у Міжнародній виставці "Акватерм" у м. Київ, а також його активна та добросовісна господарська діяльність, безпосередньо пов'язана з придбанням матеріалів та комплектуючих для подальшого виробництва товарів, маркованих заявленим позначенням.

Отже, використання заявленого позначення жодним чином не може призвести до того, що звичайні українські споживачі можуть його сплутати з протиставленими знаками через те, що їм взагалі нічого невідомо про товари, марковані ними, а отже, вони й не мали можливості купувати такі товари на території України.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 05751 та зареєструвати знак "Heatline, зобр." відносно усього переліку заявлених товарів МКТП.

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.

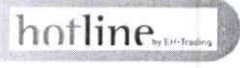
Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.


Згідно з пунктом 4.3.2.4 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 від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність (спорідненість) 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 комбіноване позначення "*Heatline*" складається з словесного елемента "Heatline", який виконано оригінальним шрифтом червоного кольору латиницею та підкреслено червоною лінією, та графічного елемента у вигляді помаранчевого вогника над літерою "H".

Протиставлений словесний знак "HOTLINE" виконаний великими літерами стандартним шрифтом чорного кольору латиницею.

Протиставлений комбінований знак " " складається з словесного елемента "hotline", який виконано маленькими літерами стандартним шрифтом рожевого та чорного кольору латиницею, словосполучення "by EH-Trading", який виконано стандартним шрифтом чорного кольору латиницею, та графічного елемента у вигляді геометричної фігури жовто-помаранчево-червоного кольору. Словесні елементи розташовані всередині графічного елемента в білому прямокутнику.

Протиставлений комбінований знак " " складається з елементів "H", який виконано великою літерою синього кольору латиницею, і "otline", який виконано стандартним шрифтом латиницею, при цьому літера "o" виконана червоним, а всі інші синім кольором. Ці словесні елементи підкреслені синьою лінією. Знак також містить словосполучення "by EH-Trading", який виконано стандартним шрифтом синього кольору латиницею та розташований під словесними елементами в правому нижньому куту. Словесні елементи розташовані всередині графічного елемента у вигляді білого прямокутника, який обведено синьою каймою.

Відповідно до п. 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 перевіряються, 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. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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.

При дослідженні положення словесного або зображувального елемента в комбінованому позначенні враховується також фактор візуального домінування

одного із елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені 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 у цілому.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на відсутність ознак фонетичної схожості в цілому, однак вони мають схожість звучання частини позначень "line".

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення "Hotline, зобр." та протиставлені знаки за фонетичним критерієм близькі за звучанням, але повністю не співпадають.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи порівнюваних позначень схожі між собою алфавітом, при цьому відрізняються наявністю різних зображувальних елементів та кольором.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що за графічним (візуальним) критерієм заявлене позначення та протиставлені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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

Заявлене позначення "Hotline" містить словесний елемент, який, як окреме слово, в англійських словниках не знайдено. Цей елемент складається з двох частин (слів) "Heat" та "line".

Відповідно до Нового англо-українського словника (Уклад. і голов. ред. Попов Є.Ф. – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с.) слово "heat" перекладається як: 1. жар, спека; 2) теплота; 3) запал, гнів, роздратування; 4) нагріватися, розжарюватися; 5) розгарячати, дротувати.

Відповідно до електронного перекладача АБВУД Lingvo англійське слово "line" перекладається як: 1. веревка, шнур; нить паутини; провод; 2. лінія; черта, штрих; 3. поведінка, образ дій; легкість в об'язку.

Відповідно до електронного перекладача АБВУД Lingvo словесний елемент протиставлених знаків "hotline" перекладається як телефонна "гаряча" лінія.

Відповідно до електронного словника Multitran (<http://www.multitran.ru>) "hotline" перекладається: 1. дежурна служба; 2. "гаряча" лінія; 3. лінія екстреного зв'язку.

Отже, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані позначення, незважаючи на деякі відмінності, мають певну семантичну схожість.

Апелянт у запереченні та на засіданні зазначив про тривале використання заявленого позначення. Ним надано фотокопію диплома 13-й Міжнародної виставки опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, сантехніки та басейнів "AGUA-THERM 2011", яка відбулася 16-19 травня 2011 року в Києві,

що підтверджено актом здачі – прийняття робіт про участь Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Технохолд" у цій виставці, а також інші договори та акти, які свідчать про підготовку до участі Товариства у такій самій виставці у 2010 році.

На апеляційному засіданні представником апелянта було зазначено, що апелянтом було здійснено пошук товарів, маркованих протиставленими знаками, на Україні. За його словами, таких товарів на українському ринку не представлено.

Крім того, колегія Апеляційної палати, проаналізувавши інформаційні джерела в мережі Internet, зокрема сайт компанії EN Trading Handelsgesellschaft m.b.H. та сайт Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Технохолд", мала змогу впевнитись, що при маркуванні товарів заявленим і протипоставленими позначеннями їх не можна сплутати.

До того ж, колегія Апеляційної палати відмітила, що протиставлені знаки за свідоцтвами № 809599 та № 909480 містять словесний елемент "by EN-Trading", який чітко позиціонує пересічного споживача стосовно належності товару відповідній компанії.

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Heatline" може бути зареєстровано відносно всіх заявлених товарів 11 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 України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Технохолд" задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 14.06.2011 про відмову в реєстрації знака за заявою № m201005751 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "Heatline" відносно усього переліку заявлених товарів 11 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова