

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 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 21.11.2016 № 119 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Гавриленко Жанни Юріївни проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259.

Представник апелянта – Радомська Н.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 18099 від 17.11.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2015 04259.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 11.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком товарів та послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «JEANNEAU», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я SPBІ (FR) (міжнародна реєстрація № 877425 від 02.09.2005) щодо споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Гавриленко Жанна Юріївна не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «JEANNE, зобр.» за заявкою

№ т 2015 04259 і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи, та наводить наступні доводи.

За результатом порівняльного аналізу за ознаками схожості заявлене позначення та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 877425 не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт – Гавриленко Жанна Юрївна є приватним підприємцем, діяльність якого пов'язана з виробництвом та ремонтом одягу.

Заявлене позначення «JEANNE, зобр.» апелянт використовує з 2015 року на бирках одягу, в рекламних листівках та документації.

Також, апелянту належить веб-сайт: www.jeanne.com.ua.

Ураховуючи наведене, апелянт просить рішення від 11.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259 відмінити та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів 25 класу 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.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «JEANNE, зобр.» 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з пунктом 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.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону та пункту 4.3.2.1 Правил 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;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:


- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

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.



JEANNE

Заявлене позначення «» за заявкою № т 2015 04259 є комбінованим позначенням, що складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «JEANNE» виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці білого кольору. Зображувальний елемент представляє собою квадрат чорного кольору, на тлі якого розташовано словесний елемент, який підкреслено лінією білого кольору.

Протиставлений словесний знак «JEANNEAU» за міжнародною реєстрацією № 877425, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, без зазначення кольору.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівнювані позначення містять спільний словесний елемент «JEANNE».

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «JEANNE, зобр.» та протиставленого знака «JEANNEAU» обумовлюється тотожністю звучання спільної словесної основи порівнювальних позначень «jeanne».

Стосовно візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), характером літер (заголовні), а відрізняються наявністю у заявленого позначення зображувального елемента у вигляді чорного квадрата та білої лінії, якою підкреслено словесний елемент.

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

«jeanne» – зокрема, французький варіант жіночого імені Жанна (http://kurufin.ru/html/French_names/french_names_j.html).

Протиставлене словесне позначення «JEANNEAU» є фантазійним, утвореним з двох частин, а саме з жіночого імені «jeanne» та частини «au».

Отже, наявність спільного словесного елемента «jeanne» незважаючи на те, що у складі протиставленого позначення є частина «au» вказує на семантичну схожість позначень.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком, незважаючи на окрему різницю елементів.

В той же час, при перевірці позначень на схожість відповідно до пунктів 4.3.2.4 та 4.3.2.5 Правил та визначенні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстрований протиставлений знак, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Проаналізувавши товари 25 класу МКТП за заявкою № т 2015 04259 та товари 12 і послуги 35, 37, 39 класів за протиставленою міжнародною реєстрацією № 877425, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони не є спорідненими (однорідними). Ураховуючи вид (рід) товарів та послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів, небезпека сплутування порівнюваних знаків на ринку України відсутня.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши всі обставини справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259 відносно усіх заявлених товарів 25 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, 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 Гавриленко Жанни Юріївни задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 11.08.2016 про відмову в реєстрації знака «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «JEANNE, зобр.» за заявкою № т 2015 04259 відносно заявлених товарів 25 класу МКТП.

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

Головуючий

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Г.П.Добриніна