

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

20 січня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 04.10.2013 № 277 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД («GRAND CANDY» Armenian-Canadian Joint-Venture Co LTD) проти рішення від 16.09.2013 про надання правової охорони знаку «JOYCO» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1107159.

Представник апелянта – Горяінов О.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Келеберда О.Г.

Аргументація сторін:

Рішення від 16.09.2013 про надання знаку правової охорони відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1107159 було прийнято на підставі того, що знак «JOYCO» схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «Джойка Joyка» за свідоцтвом України № 160678 від 10.09.2012, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «АВК», щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД («GRAND CANDY» Armenian-Canadian Joint-Venture Co LTD) не згоден з рішенням за міжнародною реєстрацією № 1107159.

Відповідно до рішення від 16.09.2013 знаку «JOYCO» було надано правову охорону відносно заявлених товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), крім товарів «confectionery and chocolate» («кондитерські вироби та шоколад»).

Апелянт зазначає, що власник міжнародної реєстрації № 1107159 та власник протиставленого свідоцтва № 160678 дійшли згоди щодо надання знаку «JOYCO»

за міжнародною реєстрацією № 1107159 правової охорони в Україні відносно товару 30 класу МКТП «шоколад». Апелянт надав лист-згоду від Закритого акціонерного товариства «АВК» (далі – ЗАТ «АВК») на реєстрацію знака «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товару 30 класу МКТП «шоколад». В той же час, ЗАТ «АВК» погодилося виключити з переліку товарів, для яких зареєстрований знак «Джойка Joyka», товар «шоколад» з метою уникнення можливого сплутування знаків споживачем.

Крім того, апелянт зазначає, що за результатами проведеного аналізу знаків на схожість, він прийшов до висновку про те, що порівнювальні знаки за ознаками схожості не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 16.09.2013 та надати знаку «JOYCO» правову охорону в Україні за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товарів 30 класу МКТП, крім товару «confectionery» (кондитерські вироби), але включаючи «chocolate» (шоколад).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в 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.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), 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.

Словесний знак «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 виконаний великими стандартними літерами латинської абетки.

Протиставлений словесний знак «Джойка Joyka» за свідоцтвом № 160678 виконаний потовщеними прописними літерами кириличної та латинської абетки у два рядки.

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

Слова «JOYCO», «Джойка Joyka» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читаються як [джойко] та [джойка].

Порівняльний аналіз знака «JOYCO» та протиставленого знака «Джойка Joyka» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків, їх розташуванням, наголосом.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знак за міжнародною реєстрацією № 1107159 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 160678 відрізняються видом шрифту, характером літер та схожі розташуванням літер по відношенню одна до одної, алфавітом.

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

Слова «joyko», «joyka», «джойка» не мають визначеного смислового значення, тобто є фантазійними.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1107159 є схожим з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 160678, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на деяку різницю у виконанні.

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.

Знак «JOYCO» подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП – «coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб, випічка та кондитерські вироби, морозиво, мед, патока, дріжджі, пекарський порошок, сіль, гірчиця, оцет, соуси (приправи); спеції; лід)».

Протиставлений знак «Джойка Joyka» зареєстровано відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП, зокрема товарів 30 класу МКТП – «карамелі (цукерки); кондитерські вироби (солодощі); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); льодяники (смоктунці); м'ятні цукерки; помадки (кондитерські вироби); фруктові желе (кондитерські вироби); цукрові кондитерські вироби; цукерки; шоколад».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що перелік заявлених товарів за міжнародною реєстрацією № 1107159 складається із заголовку 30 класу МКТП. Заголовки класів МКТП вказують загальні назви галузей, до яких належать товари чи послуги.

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови (sum.in.ua), кондитерські вироби – це цукерки, тістечка, торти тощо.

Згідно Тлумачного словника – Вікіпедія (uk.wikipedia.org/wiki/), шоколад – клас продуктів харчування, переважно кондитерських виробів, що виготовляються з використанням плодів какао. За ДСТУ 2633-2007: шоколад – цукровий кондитерський виріб із шоколадної маси.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність

виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати порівняла перелік товарів, які належать до 30 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1107159 та перелік товарів 30 класу МКТП протиставленого знака за свідоцтвом України № 160678 та дійшла висновку, що частина товарів, а саме: «кондитерські вироби та шоколад», можна визнати однорідними (спорідненими).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що рішення від 16.09.2013 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «JOYCO» відносно частини товарів 30 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1107159 є обґрунтованим та правомірним.

В запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що власник міжнародної реєстрації № 1107159 та власник протиставленого свідоцтва № 160678 дійшли згоди щодо надання знаку «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 правової охорони в Україні відносно товару 30 класу МКТП «шоколад».

На користь реєстрації знака апелянт надав:

- Угоду про наміри від 23.08.2013, в якій зазначено, що ТОВ «ГРАНД КЕНДІ» Армяно – Канадське Спільне Підприємство та Приватне акціонерне товариство «АВК» погодили свої наміри щодо надання листа-згоди на реєстрацію та використання в Україні знака за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товару 30 класу МКТП «шоколад» та скорочення переліку товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом № 160678;

- Лист-згоду від 04.09.2013, відповідно до якого Приватне акціонерне товариство «АВК» (далі – Компанія), власник свідоцтва № 160678, надає «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД однозначну та невідкличну згоду на реєстрацію та використання в Україні торговельної марки «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товару 30 класу МКТП: «шоколад». Відповідно до листа-згоди Компанія погоджується, що надання в Україні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1107159, власником якої є «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД, не матиме несприятливих наслідків та не вводитиме споживачів в оману. Компанія не буде оскаржувати надання правової охорони та використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1107159 на території України щодо наведених вище товарів;

- Клопотання від 16.10.2013 про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг до свідоцтва № 160678, а саме: щодо зміни власника свідоцтва - із Закритого акціонерного товариства «АВК» на Приватне акціонерне товариство «АВК»; щодо внесення змін в перелік товарів 30 класу МКТП (скорочення переліку).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відомості щодо зміни власника свідоцтва № 160678 та припинення дії свідоцтва № 160678 частково, а саме: щодо товару 30 класу МКТП «шоколад», було внесено до Державного реєстру

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2013 та опубліковано про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24, 2013.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 може бути зареєстровано відносно частини товарів 30 класу МКТП, у тому числі щодо товару «chocolate» («шоколад»).

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, 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 компанії «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД («GRAND CANDY» Armenian-Canadian Joint-Venture Co LTD) задовольнити.

2. Рішення від 16.09.2013 про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1107159 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 на території України відносно товарів 30 класу МКТП, у такій редакції:

клас 30: «Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry, chocolate, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice».

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

Л.Г.Запорожець