

**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**

24 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 30.09.2015 № 93 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Салфетник Т.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «Харківська бісквітна фабрика» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.07.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 18203.

Представник апелянта – патентний повірений Бондаренко О.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № 13851 від 28.09.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2014 18203;  
матеріали заявки № т 2014 18203;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № 16946 від 17.11.2015, вх. № 18867 від 21.12.2015, вх. № 19158 від 24.12.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 17.07.2015 про відмову у реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2014 18203, оскільки для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати:

з об'ємним та зображувальним знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Інтерконтінентал Грейт Брендз ЕлЕлСі (США) (свідоцтво № 116800 від 11.01.2010, заявка № т 2008 11499 від 03.06.2008; свідоцтво № 126170 від 26.07.2010, заявка № т 2009 04421 від 06.04.2009), щодо споріднених товарів;

з об'ємними та зображувальним знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC (US) (№ 701207 від 08.09.1998, пріоритет від 09.03.1998, міжнародна реєстрація № 1002999 від 02.04.2009, пріоритет від 31.03.2009, міжнародна реєстрація № 1225909 від 21.07.2014, пріоритет від 25.02.2014), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «Харківська бісквітна фабрика» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2014 18203.

Апелянт наголошує, що між заявленим позначенням та протиставленими знаками є суттєві розбіжності. Провівши порівняльний аналіз, апелянт прийшов до висновку, що заявлене позначення відрізняється від усіх протиставлених знаків загальним зоровим сприйняттям, стильовим рішенням та формою виконання. Крім того, заявлене позначення має орнаментальні зображувальні елементи, які додатково надають йому розрізняльної здатності та які відсутні у всіх протиставлених знаках.

Апелянт зазначає, що відповідно до Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація) заявлене позначення відноситься до підгрупи 3.1.14 та допоміжних підгруп 3.1.24, 3.1.25. В той час, як протиставлені знаки відносяться до підгрупи 3.1.14 та допоміжних підгруп 3.1.20, 3.1.28.

Також апелянт зазначив, що ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» є одним з відомих виробників кондитерської продукції, яка користується популярністю в Україні та за її межами.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 18203 та зареєструвати зображувальне позначення відносно заявлених товарів 30 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 Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого зображувального позначення 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).

Відповідно до пункту 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 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність (спорідненість) 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.



Заявлене позначення за заявкою № т 2014 18203 представляє собою зображення ведмедика з розведеними в сторони лапками, що посміхається, одягненого у фартушок з орнаментом, без зазначення кольору.



Протиставлений об'ємний знак за свідоцтвом № 116800 виконаний у вигляді ведмедика золотисто-коричневого кольору, що посміхається, з опущеними вниз лапками, кола на яких темно-коричневого кольору.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 126170 представляє собою зображення у вигляді ведмедика світло-коричневого кольору, що посміхається, з опущеними вниз лапками. Кола на лапках ведмедика, навколо очей та кінцівки вух – темно-коричневого кольору.



Протиставлений об'ємний знак за міжнародною реєстрацією № 701207 виконаний у вигляді ведмедика світло-коричневого кольору з опущеними вниз лапками темно-коричневого кольору.



Протиставлений об'ємний знак за міжнародною реєстрацією № 1002999 виконаний у вигляді ведмедика, що посміхається, з опущеними вниз лапками з темними колами, без зазначення кольору.



Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1225909 представляє собою зображення у вигляді ведмедика жовтого кольору, що посміхається, з розведеними в сторони лапками, в обрамленні світло-коричневого кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.7 Правил при визначенні схожості зображувальних та об'ємних позначень, зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Схожість зображувальних та об'ємних позначень може бути визначена на підставі таких ознак, як зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид та характер зображень (натуралістичне, стилізоване,

карикатурне тощо), поєднання кольорів і тонів. При цьому такі ознаки мають враховуватися як кожний окремо, так і у різних сполученнях.

При визначенні схожості зображувальних та об'ємних позначень найбільш важливим є перше враження, що виникає при порівнянні позначень. Саме перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням.

Оскільки при візуальному сприйнятті огляд зображення починається з його зовнішнього контуру, то саме він запам'ятовується у першу чергу. Тому оцінювання схожості позначень варто будувати на схожості їх зовнішньої форми.

На схожість зображувальних позначень впливає їх семантичне (сміслові) значення. Однакове смислове значення позначень посилює їх схожість, а різне – ослаблює.

Схожість кольорів зображувальних позначень є допоміжною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Визначальним для визначення схожості позначень є схожість основних або суттєвих елементів позначень, що відіграють самостійну роль та запам'ятовуються при сприйнятті позначення споживачем. Таким суттєвим елементом, спільним для всіх позначень, є зображення конкретного об'єкта, а саме зображення тварини – ведмедика.

Заявлене зображувальне позначення схоже з протиставленими зображувальними знаками за свідоцтвом № 126170 та за міжнародною реєстрацією № 1225909, та об'ємними знаками за свідоцтвами № 116800 та міжнародними реєстраціями № 701207, № 1002999 зовнішньою формою (контурами, що нагадують ведмедика), однаковим семантичним значенням, характером зображення – стилізоване.

Взаємним розташуванням елементів та наявністю симетрії, а саме зображенням у вигляді ведмедика з розведеними в сторони лапками, заявлене позначення схоже з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 1225909 та відрізняється від протиставлених знаків за свідоцтвами № 126170, 116800 та міжнародними реєстраціями № 701207, № 1002999, в яких зображення ведмедика виконано з опущеними вниз лапками.

Заявлене позначення від протиставлених знаків відрізняється наявністю на зображенні ведмедика фартушка з орнаментом, а також кольором.

При цьому, колегія Апеляційної палати вважає, що, незважаючи на окрему різницю елементів досліджуваних позначень, заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими знаками.

Колегія Апеляційної палати врахувала те, що споживач не має можливості порівнювати два позначення. Він керується загальним враженням про позначення яке бачив раніше. У свідомості споживача залишаються, як правило, відмітні

елементи позначення. У зв'язку з цим різниця в несуттєвих деталях не може бути аргументом у визнанні позначень несхожими.

З огляду на наведене вище колегія Апеляційної палати констатує, що зображувальний знак за заявкою № m 2014 18203 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 116800, 126170, та за міжнародними реєстраціями №№ 701207, 1002999, 1225909.

Відповідно до пункту 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.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію щодо товарів 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби; галетне печиво; печиво; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; солодове сухе печиво; сухе печиво; тісто бездріжджове на торти і тістечка; тісто на торти і тістечка; тісто на кондитерські вироби; тонке сухе печиво (крекер)».

В додаткових матеріалах до заперечення (вх. № 18867 від 21.12.2015, вх. № 19158 від 24.12.2015) апелянт обмежив перелік заявлених товарів 30 класу МКТП до таких: «печиво; кондитерські вироби з цукром; солодове сухе печиво; тонке сухе печиво (крекер)».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 116800 зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП: «кекси (бабки), з начинкою або без начинки, глазуровані або неглазуровані; пряники».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 126170 зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП: «какао, шоколад, напої, виготовлені з какао та шоколаду, і продукти з них; хлібо-булочні вироби, кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби, зокрема хліб, сухарі, печиво (солодке та солоне), вафлі, торти, пироги; зернові продукти».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 701207 зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП: «печиво, хліб, харчові льоди, кондитерські вироби (biscuits, bread, edible ices, confectionery)».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1002999 зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП: «солодке або солоне печиво і тістечка), кондитерські вироби, пряники (sweet or savory cookies and biscuits, pastries, gingerbread)».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1225909 зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП: «хлібобулочні вироби, борошняні кондитерські вироби, кондитерські вироби, а саме хліб, сухарі, печиво

(солодке або солоне), вафлі, тістечка, торти, тістечка; батончики злакові; зернові продукти (bakery products, pastry products, confectionery products namely bread, rusks, biscuits (sweet or salted), wafers, waffles, cakes, pastries; cereal bars; preparations made from cereals)».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП досліджуваних знаків та констатує, що враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, ці товари є спорідненими (однорідними).

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та на апеляційному засіданні апелянт зазначав, що Публічне акціонерне товариство «Харківська бісквітна фабрика» є відомим виробником кондитерської продукції як в Україні, так і за її межами. Підприємство має широкий асортимент високоякісної продукції, багаторазово відміченої дипломами на міжнародних та національних виставках і конкурсах. Досить тривалий час підприємство випускає печиво у формі різних тварин під назвами «Капризуля», «Забавка», «Зоологическое», «Зооленд».

Ще у 2002 році Харківська бісквітна фабрика почала роботу над випуском цукрового печива у формі ведмедиків з різними смаками – медовим, молочним, шоколадним, кокосовим та було випущено декілька пробних партій печива. Після вдосконалення рецептури печива та доопрацювання технологічного устаткування для його виготовлення було випущено цукрове печиво «Мишки-Тишки».

На підтвердження вказаного апелянтом було надано (копії):

- витяг з офіційного сайту Публічного акціонерного товариства «Харківська бісквітна фабрика» ([www.biscuit.com.ua](http://www.biscuit.com.ua));

- першу сторінку Технологічної інструкції від 18.02.2002 на виробництво сахарного печива «ШАРМ», «МИШКА медовый», «МИШКА молочный», «МИШКА шоколадный», «МИШКА кокосовый»;

- технічне завдання від 04.07.2014 на розробку цукрового печива «Мишки-Тишки»;

- першу сторінку Технологічної інструкції від 11.07.2014 на виробництво цукрового печива «Мишки-Тишки».

- креслення форми заготовки «Мишка» від 28.04.2014.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом матеріали та встановила, що вони містять інформацію про діяльність Публічного акціонерного товариства «Харківська бісквітна фабрика», проте не підтверджують тривалого використання заявленого зображувального позначення та не спростовують висновок про можливість сплутування заявленого позначення із протиставленими знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я інших осіб для споріднених товарів і послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене зображувальне позначення за

заявкою № т 2014 18203 не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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. Відмовити Публічному акціонерному товариству «Харківська бісквітна фабрика» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 17.07.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 18203 залишити чинним.

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

Головуючий

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.О.Теньова