

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

06 червня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 03.01.2012 № 01 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Горбик Ю.А., Кулик О.С., розглянула заперечення Закритого акціонерного товариства «Виробниче об'єднання «КОНТІ» (далі – ЗАТ «Виробниче об'єднання «КОНТІ») проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації об'ємного знака за заявкою № т 2010 17611.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 27.02.2012, 13.04.2012, 06.06.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Єрофеева І.Ф.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 26.10.2012 про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 201017611 на тій підставі, що: «для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене об'ємне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з об'ємними знаками (свідоцтво № 116800 від 11.01.2010р., заявка №т 200811499 від 03.06.2008р.; свідоцтво №126170 від 26.07.2010р., заявка №т 200904421 від 06.04.2009р.), (міжнародна реєстрація № 1002999 від 02.04.2009р., пріоритет 31.03.2009р., міжнародна реєстрація № 701207 від 08.09.1998р., пріоритет 09.03.1998р.), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Крафт Фудз Глобал Брендз ЛЛК, США (US), щодо споріднених товарів.

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

Заперечення від 01.07.2011р. проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони».

Апелянт – ЗАТ «Виробниче об'єднання «КОНТІ» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації об'ємного знака за заявкою № т 2010 17611. Апелянт наголошує, що між заявленим позначенням та протиставленими знаками є суттєві розбіжності.

Заявлене позначення та протиставлені знаки відрізняються між собою візуально, що є важливим критерієм при виборі споживачем кондитерських виробів. Зовнішній вигляд, кольорова гамма тощо, свідчать про неможливість змішування заявленого позначення та протиставлених знаків.

При цьому апелянт просить скоротити перелік товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП) до таких: «поглазуровані шоколадом цукерки, зокрема: желейні, суфлейно-желейні та суфлейні, шоколадні фігурки».


Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби за заявкою № т 2010 17611 та зареєструвати заявлене об'ємне позначення відносно скороченого переліку 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.


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 пункту 4.3.2.4 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), 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 об'ємне позначення за заявкою № т 2010 17611  виконане у вигляді медведика що склав лапи на грудях, повернутого у профіль.

Протиставлений об'ємний знак за свідоцтвом № 116800  є зображенням ведмедика, що посміхається, виконаний у золотисто-коричневому кольорі, кола на лапах ведмедика темно-коричневого кольору.

Протиставлений об'ємний знак за свідоцтвом № 126170  є зображенням ведмедика що посміхається, виконаний у золотисто-коричневому

кольорі, кола на лапах ведмедика - темно-коричневого кольору, кола навколо очей та кінцівки вух - темно-коричневого кольору.

Протиставлений об'ємний знак за міжнародною реєстрацією № 1002999



є зображенням ведмедика що посміхається, з темними колами на лапах.

Протиставлений об'ємний знак за міжнародною реєстрацією № 701207



виконаний у вигляді ведмедика, світло-коричневого кольору, лапи ведмедика - темно-коричневого кольору.

При визначенні схожості порівнювані позначення повинні розглядатися в цілому. При цьому вирішальне значення має перше зорове враження, що створюється досліджуваними позначеннями.

Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкту впливає на свідомість людини. Відповідним чином в свідомості споживача запам'ятовується і позначення, яке використовується як торговельна марка.

При визначенні схожості об'ємних позначень враховуються наступні ознаки:

- зовнішня форма;
- наявність або відсутність симетрії;
- вигляд і характер зображень;
- поєднання кольорів і тонів.

При зоровому сприйнятті огляд об'єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру, то він же і запам'ятовується в першу чергу.

Всі досліджувані позначення виконані у формі ведмедиків, і різняться кольором та формою. До відмінностей між заявленим позначенням та протиставленими знаками можна віднести те, що у заявленому позначенні ведмедик повернутий боком, у нього продиляються по одній верхній та нижній кінцівці. Також суттєвою відмінністю є коричневий колір позначення, який дає зрозуміти що ведмедик поглазурований шоколадом. За результатами порівняльного аналізу заявленого та протиставлених позначень колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене та протиставлені позначення мають часткову схожість.

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.

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.

Заявлене об'ємне позначення подано на реєстрацію щодо товарів 30 класу МКТП.

У запереченні апелянт просив скоротити перелік товарів 30 класу МКТП до таких «поглазуровані шоколадом цукерки, зокрема: желейні, суфлейно-желейні та суфлейні, шоколадні фігурки».

Колегія Апеляційної палати порівняла скорочений перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та переліки товарів 30 класу МКТП протиставлених знаків та дійшла висновку, що у переліку товарів 30 класу МКТП заявленого позначення немає товарів на які розповсюджується правова охорона протиставлених знаків.

За заявкою № т 2010 17611 (по скороченому переліку)	За свідоцтвом № 116800
Поглазуровані шоколадом цукерки, зокрема: желейні, суфлейно-желейні та суфлейні, шоколадні фігурки	Кекси (бабки), з начинкою або без начинки, глазуровані або неглазуровані; пряники;
	За свідоцтвом № 126170
	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;
	За міжнародною реєстрацією № 1002999
	Sweet or savory cookies and biscuits, pastries, gingerbread (Солодкі та пряні печива та бісквіти, печиво, пряники)
	За міжнародною реєстрацією № 701207
	Biscuits, pastries, bread, spice bread, edible ices, confectionery. (Бісквіти, печиво, хліб, хліб с

Товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків відносяться до одного виду – кондитерські вироби, але мають різні способи виготовлення.

За інформацією з Вікіпедії (<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0>): «цукерки виготовляють в декілька етапів: приготування різними способами цукеркової маси, формування з неї окремих корпусів, які при необхідності глазують, обгортка та при необхідності пакування у коробки. Технологія формування корпусів залежить від різновиду цукерок: відливання у форми (деякі шоколадні цукерки), пресування у вигляді джгутів з наступним розрізанням (ірис), розмазування в декілька шарів або намазування на основу (горіхові, кремові), відсаджування куполоподібних цукерок на конвеєр».

Перелік товарів 30 класу МКТП протиставлених знаків, поширюється на інші кондитерські вироби, такі, що виробляються з тіста та випікаються.

Отже, технологія виготовлення цукерок відрізняється від технології виготовлення інших кондитерських виробів.

Важливим фактором при визначенні спорідненості товарів є умови збуту (реалізації) товарів.

Відповідно до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185, кондитерські вироби розміщують за видами і сортами таким чином: вагові карамель, драже, цукерки в обгортці висипають в ящики і касети прилавків і пристінних шаф; вагові печиво, вафлі, м'які цукерки, фруктово-ягідні та шоколадні вироби розкладають на внутрішніх полицях прилавків у тарі постачальника (ящиках, коробках, касетах); фасовані кондитерські вироби виставляють на полицях шаф, прилавках, гірках, у тарі-обладнанні.

Таким чином, товари 30 класу МКТП заявленого позначення відповідно до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами будуть розміщені окремо від товарів 30 класу МКТП протиставлених знаків, а саме: представлені в різних місцях для продажу в магазинах та супермаркетах тощо.

Враховуючи те, що в місцях реалізації кондитерських виробів знаходиться велика кількість різноманітних виробів різних виробників, споживач звертає увагу не тільки на товар, а і на виробника. Таким чином, можливість введення споживача в оману щодо виробника відсутня.

Враховуючи всі вищевикладені аргументи, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що заявлене об'ємне позначення за заявкою № т 2010 17611

може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП: «поглазуровані шоколадом цукерки, зокрема: желейні, суфлейно-желейні та суфлейні, шоколадні фігурки».

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. Заперечення ЗАТ «Виробниче об'єднання «КОНТІ» задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 26.10.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 17611 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак за заявкою № т 2010 17611 товарів 30 класу МКТП, а саме: «поглазуровані шоколадом цукерки, зокрема: желейні, суфлейно-желейні та суфлейні, шоколадні фігурки».

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

Головуючий

І.А. Костенко

Члени колегії

Ю.А. Горбик

О.С. Кулик