

**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**

13 вересня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 20.04.2012 № 31 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Каташевої А.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Закритого акціонерного общества “Букет Молдавії” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про реєстрацію знака “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” за заявкою № т 2010 11080 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався 06.06.2012, 26.07.2012 та 13.09.2012.

Представник апелянта – Вадіс В.О.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Дмитренко С.І.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – Закритое акціонерное общество “Букет Молдавії” (далі – ЗАО “Букет Молдавії”) не згоден з рішенням Державної служби про реєстрацію знака “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” за заявкою № т 2010 11080 відносно послуг 35 класу МКТП і відмову у реєстрації відносно товарів 05, 30, 32, 33 та послуг 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що заявлене комбіноване позначення містить низку елементів, до яких можна віднести форму, колір позначення, зображення, графічні елементи які створюють неповторність, унікальність позначення. Всі вони надають позначенню розрізняльної здатності.

Крім того, заявлене позначення та протиставлений знак є різними за фонетичною ознакою.

Апелянт зазначає також, що він є відомим у світі виробником алкогольної продукції. Заявленим позначенням він маркує лікер, який виробляє з 1976 року.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 08.02.2012 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів і послуг.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 08.02.2012 про реєстрацію знака “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” за заявкою № т 2010 11080 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 05, 30, 32, 33 класів та всіх послуг 43 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком “КОСМИЧЕСКОЕ”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного підприємства “Науково-виробниче підприємство “Харчові продукти “Мультимікс” та Лещинського Олександра Олеговича, (UA) (заявка № 2002108822 від 17.10.2002, свідоцтво № 45546 від 15.12.2004), щодо споріднених товарів та послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розділ II, ст. 6, п. 3).

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.

Заявлене позначення “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, кирилицею. Зображувальний – поєднує в собі стилістичне зображення космосу, космічного кораблю, частини земної кулі, підводного човна, листа клену.

Позначення заявлено у поєднанні чорного, білого, жовтого, блакитного та золотистого кольорів.

Протиставлений знак “КОСМИЧЕСКОЕ” – словесний, виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, кирилицею.

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.

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.

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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого комбінованого позначення „КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” та протиставленого словесного знака „КОСМИЧЕСКОЕ” колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетична схожість словесного елемента заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється наявністю більшості співпадаючих (9 з 11) літер, їх розташуванням, наголосом. Досліджувані позначення мають однаковий корінь, що посилює їх схожість.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення схожий з проставленим знаком видом шрифту та характером літер, а відрізняється наявністю зображувальних елементів.

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

Слова “космическое” та “космический” є прикметниками від слова космос.

Космос – те саме, що всесвіт. Всесвіт – 1) Сукупність усіх форм матерії, як єдине ціле; уся система світобудови. 2) Земна куля з усім, що на ній є. 3) перен. Населення всієї землі. (Великий тлумачний словник сучасної української мови, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються за графікою.

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.

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.

Заявлене позначення "КОСМИЧЕСКИЙ, зобр." подано на реєстрацію відносно товарів 05, 06, 30, 32, 33 класів МКТП та послуг 35, 43 класів МКТП.

Протиставлений знак "КОСМИЧЕСКОЕ" зареєстровано відносно товарів 05, 29, 30, 32, 33, 34 класів та послуг 43 класу МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 05, 30, 32, 33 та послуги 43 класів МКТП враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та під час засідання апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання.

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянт надав додаткові матеріали (листами від 26.06.2012 вх. № 9428 та від 02.08.2012 вх. № 11659), а саме:

- технологічну інструкцію з виробництва лікеру міцного ароматизованого "КОСМИЧЕСКИЙ";
- специфікація до контракту № від 29.06.2011;
- перелік магазинів в яких представлено товар під заявленим позначенням;
- фотографії вітрин магазинів в яких представлений лікер "КОСМИЧЕСКИЙ";
- фотографії пляшок та коробок для упакування лікеру;

- копію свідоцтва № 156774 на знак для товарів і послуг “COSMIC, зобр.”;

- копію свідоцтва № 156773 на знак для товарів і послуг “COSMIC”.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані документи та зазначає наступне.

Відповідно до наданих представником апелянта матеріалів вбачається, що діяльність ЗАО “Букет Молдавії” пов’язана з виготовленням високоякісних ароматизованих вин, настоїв, лікерів на базі екстрактів з плодів, ягід, трав. Список продукції нараховує більш ніж 15 найменувань вин та напоїв в яких використовуються тільки натуральні пряноароматні та лікарські інгредієнти.

Лікер “КОСМИЧЕСКИЙ” створений у 1976 році за спеціальним замовленням Центру підготовки космонавтів. Виготовляється на основі концентрату виноградного соку і цілющих рослин з використанням народних рецептів настоянок і лікарських зіль. Лікер “КОСМИЧЕСКИЙ” отримав найвищі оцінки Центру підготовки космонавтів, а також учасників полярної експедиції 1984 року і радянсько-канадського лижного переходу за маршрутом СРСР - Північний Полюс – Канада”.

Як зазначає апелянт, у відкритий продаж лікер “КОСМИЧЕСКИЙ” поступив у 2000 році і за цей час здобув великої популярності та отримав найкращі відгуки від споживачів.

Це свідчить про те, що лікер “КОСМИЧЕСКИЙ” був присутній на ринку задовго до подання протиставленої заявки.

Окрім цього, заявлене позначення використовується на пляшці та на упаковці лікеру. Зокрема, на пляшці та на упаковці міститься зображення заявленого позначення, назва виробу “лікер”, найменування виробника, географічна назва місця виготовлення виробу, код суб’єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.

Колегія Апеляційної палати вважає, що дотриманий апелянтом порядок маркування своєї продукції унеможливило сплутування заявленого позначення та протиставленого знака.

Крім того, апелянт є власником свідоцтва №156773 на знак “COSMIC” та свідоцтва №156774 на знак “COSMIC, зобр.” та що посилює розрізняльну здатність заявленого позначення відносно власника, та може сприйматись як серія знаків одного власника щодо таких самих та споріднених товарів, які мають загальний зображувальний елемент.

Враховуючи всі вищевикладені аргументи, у тому числі тривалість використання заявленого позначення для маркування лікерів, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що заявлене позначення “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” за заявкою № т 2010 11080 може бути зареєстровано відносно товару 33 класу МКТП: “лікер” та послуг 35 класу.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, 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 Закритого акціонерного общества “Букет Молдавії” задовольнити частково.

2. Рішення Державної служби від 08.02.2012 про реєстрацію знака “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” за заявкою № т 2010 11080 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “КОСМИЧЕСКИЙ, зобр.” за заявкою № т 2010 11080 для товару 33 класу МКТП: “лікер” та таких послуг 35 класу:

“Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; визначання громадської думки; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників;

упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; оброблення текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплатування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекамування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.”

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Є.А.Костенко

А.О.Каташева