

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

22 січня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 05.12.2012 № 172 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Кулик О.С. та Добриніної Г.П., розглянула заперечення Закритого акціонерного товариства “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” (далі – ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 01.10.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Красная Цена” за заявкою № т 201117625.

Представник апелянта – Бурмістенко Н.О.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Бабенко Т.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 29.11.2012 № 100/236/ІВ (вх. № 17951) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 201117625 разом із додатками.
2. Копії матеріалів заявки № т 201117625.

### Аргументація сторін:

Апелянт – ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Красная Цена” за заявкою № т 201117625 та на користь реєстрації знака наводить наступні доводи.

При поданні заявки заявником було надано лист від компанії „Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед”, в якому вона як власник протиставлених знаків не заперечує проти реєстрації позначення “Красная Цена” на території України на ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”.

На момент подання документів заявник вважав даний лист достатнім доказом на користь реєстрації позначення.

Компанія “Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед” у 2011 році надала дозвіл на реєстрацію знака “Красная Цена” на ім'я ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”, оскільки одноосібним акціонером ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” та компанії “Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед” є одна компанія -

“ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД”. Тобто компанія “Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед” та ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” юридично пов’язані між собою.

Таким чином, заявник вважає, що заявлене позначення “Красная Цена” може бути зареєстроване у якості знака для товарів і послуг, оскільки компанія-заявник та власник знаків за протиставленими свідоцтвами України №№ 105175, 10176 є юридично пов’язаними між собою та мають єдиного засновника.

Апелянт просить урахувати наведені аргументи та зареєструвати позначення “Красная Цена” за заявкою № т 201117625 відносно заявлених товарів 21 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної відповідно до статті 10 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) на підставі того, що для всіх товарів 21 та 30 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками: “красная цена красная” (свідоцтво № 105175 від 10.04.2009 заявка № т 2007 02673 від 20.02.2007) та “червона ціна червона” (свідоцтво № 105176 від 10.04.2009 заявка № т 200702675 від 20.02.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім’я „Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед”, Гібралтар (GI), щодо таких самих та споріднених товарів. Підстава: Закон (розд. II, ст. 6, п. 3).

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 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 знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність 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 словесне позначення “Красная Цена” за заявкою № т 2011 17625 виконано друкованим шрифтом, чорного кольору, кирилицею.

Протиставлений знак “червона ціна червона, зобр.” за свідоцтвом України № 105176 – комбінований знак, який складається з словесних та зображувальних елементів.

Зображувальний елемент у вигляді печатки червоного кольору розміщено у білому колі та обрамлено сірою тінню. У верхній та нижній частині цього зображувального елемента білим кольором кирилицею надруковано словесний елемент - “червона”, який розміщено заокруглено та обрамлено білими смужками.

У центральній частині зображувального елемента розміщено слово “ціна”, яке є домінуючим, та виконане друкованим шрифтом, білого кольору, кирилицею, українською мовою. З кожної з чотирьох сторін слова “ціна” міститься п’ятикутна зірка білого кольору.



Протиставлений знак “красная цена красная, зобр.” за свідоцтвом України № 105175 – комбінований знак, який складається з словесних та зображувальних елементів.

Зображувальні елементи знака є тотожними із зображувальними елементами знака за свідоцтвом № 105176, словесні елементи “цена” та “красная” виконано російською мовою.



Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами аналізу фонетичної схожості заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та порівнюваний знак «красная цена красная, зобр.» є фонетично тотожними, а заявлене позначення та порівнюваний знак «червона ціна червона, зобр.» є фонетично різними в частині словесних елементів «красная» та «червона».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки не є візуально схожими, оскільки заявлене позначення не має зображувальних елементів.

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

Словосполучення “красная цена” в перекладі з російської мови означає: “червона ціна”. Таким чином, порівнювані знаки та заявлене позначення, з урахуванням зображувального елемента, є семантично схожими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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 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.

Позначення “Красная Цена” за заявкою № т 201117625 подано на реєстрацію відносно товарів 21 та 30 класів МКТП.

Протиставлені знаки “красная цена красная, зобр.” за свідоцтвом України № 105175 та “червона ціна червона, зобр.” за свідоцтвом України № 105176 зареєстровано відносно товарів 5, 8, 16, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг 35, 38, 43 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 21 та 30 класів МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлені знаки, та дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), товари 21 та 30 класів МКТП є однорідними (спорідненими).

Також колегія Апеляційної палати проаналізувала документи, додані до заперечення:

1. Лист генерального директора ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” Смірнова Д.М. від 15.11.2012 (вих. № 702) з інформацією про те, що одноосібним (акціонером) власником 100 % акцій ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” та компанії “Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед” є компанія з обмеженою відповідальністю “Перекресток Холдингс Лімітед”.

2. Копію реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” станом на 21.09.2012 (згідно цього документа компанія “Перекресток Холдингс Лімітед” є власником 100 % акцій ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”).

3. Копію сертифікату на акції компанії “Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед” від 08.08.2012 в якому зазначено, що компанія “Перекресток Холдингс Лімітед” є зареєстрованим власником 36844084 акцій у вищевказаній компанії згідно з установчим договором та статутом компанії.

Крім того, у відповідь на повідомлення експертизи від 27.08.2012 (вих. № 26018/3) про можливу відмову в реєстрації знака заявник надіслав лист від компанії “Кей Рітейл Текнолоджис Лімітед” – власника знаків за протиставленими свідоцтвами №№ 105175, 105176, в якому зазначено, що власник не заперечує проти реєстрації заявленого позначення “Красная Цена” за заявкою № т 201117625.

Розглянувши всі обставини апеляційної справи, урахувавши наявність документа про згоду власника протиставлених знаків проти реєстрації в Україні позначення “Красная Цена” на ЗАТ “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”, наданого апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала ці доводи мотивованими і достатніми для надання правової охорони в Україні знаку за заявкою № т 201117625 відносно заявлених товарів 21 та 30 класів 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 Закритого акціонерного товариства “Ікс 5 Рітейл Груп Україна” задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 01.10.2012 за заявкою № т 201117625 про відмову в реєстрації знака “Красная Цена” відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак “Красная Цена” за заявкою № т 201117625 відносно всіх заявлених товарів 21 та 30 класів МКТП.

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

Головуючий

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

Г.П. Добриніна