

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

5 березня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 12.10.2012 № 118 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Совгирі С.А., розглянула заперечення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Лимбо» за заявкою № т 2011 08366.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 07.12.2012 та 05.03.2013.

Представник апелянта – Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Малюгіна В.А.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 11.09.2012 про відмову в реєстрації знака «Лимбо» за заявкою № т 2011 08366 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Лимбо/Лімбо» (свідоцтво № 41256 від 05.07.2011, дія свідоцтва припинена з 05.07.2011; заявка № 2001074139 від 04.07.2001), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Гладкіх М.І., м. Єнакієве, щодо споріднених товарів. (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3; розд. VI, ст. 22).

Апелянт – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі - ПАТ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Лимбо» за заявкою № т 2011 08366.

Апелянт зазначає, що протиставлений знак за свідоцтвом № 41256 припинив свою дію з 05.07.2011 року. Відповідно до п. 4.3.2.3. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1. а), б) Правил, не враховуються:

- знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1. а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, Згідно зі статтею 18 Закону становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність...».

Апелянт наголошує, що протиставлений знак «Лимбо/Лімбо» за свідоцтвом № 41256 не є тотожним заявленому позначенню «Лимбо», тому заявлене позначення має право на незалежне існування на ринку.

Крім того, апелянт зазначає, що він отримав Лист-згоду від 25.04.2012 року від Гладких Миколи Івановича, у якому зазначається, що він не використовує та не планує використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 41256 для товарів 30 класу МКТП та надає свою згоду Приватному акціонерному товариству «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» на реєстрацію, використання та отримання свідоцтва України на знак для товарів «Лимбо» відносно споріднених товарів 30 класу МКТП за заявкою № т 2011 08366 від 27.05.2011 року.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Державної служби та зареєструвати заявлене 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.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг в редакції, затвердженій наказом Держпатенту 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 позначення «Лимбо» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом з великої літери, кирилицею.

Протиставлений знак «Лимбо/Лімбо» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом, складається з двох слів, перше слово виконане літерами російської абетки, в якому перша літера велика (заголовна), інші маленькі (рядкові), друге слово виконане літерами української абетки, в якому перша літера теж велика (заголовна), інші маленькі (рядкові). Ці два слова розділяє похила рисочка.

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

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

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення «Лимбо» і протиставленого знака «Лимбо/Лімбо» щодо їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

Аналіз звукової (фонетичної) схожості показав, що заявлене позначення «Лимбо» та протиставлений знак «Лимбо/Лімбо» містять у своєму складі спільний словесний елемент «Лимбо». Отже, має місце певна звукова схожість цих позначень.

Стосовно візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення відрізняються за наступними ознаками:

загальним зоровим сприйняттям – протипоставлений знак складається з двох слів, а заявлене позначення – з одного;

алфавітом, літерами якого написані слова: «Лимбо» – написані літерами російської абетки, а слово «Лімбо» – написане літерами української абетки; наявністю в протиставленому знаку похилої рисочки.

Схожі знаки тим, що містять у своєму складі спільне слово «Лимбо».

Таким чином, порівнювані знаки за графічною ознакою мають певну схожість.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Лімбо (російською мовою – лимбо) – груповий танець, поширений в Центральній Америці. (Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.).

Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки відтворюють подібність ідей.

Ураховуючи результати порівняльного аналізу та керуючись положенням пункту 4.3.2.4. Правил – «позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювальні знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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.

Заявлене позначення «Лимбо» подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП, зокрема: – «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замітники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед,

сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі, харчовий лід».

Протиставлений знак «Лимбо/Лімбо» зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП – «кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодоші; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід», та товарів 32, 33 класів.

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 проаналізувала товари 30 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними (спорідненими).

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати наголошував, що він отримав Лист-згоду від 25.04.2012 року від Гладкіх Миколи Івановича – власника протиставленого знака, у якому зазначається, що він не використовує та не планує використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 41256 для товарів 30 класу МКТП та надає свою згоду ПАТ«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» на реєстрацію, використання та отримання свідоцтва України на знак для товарів «Лимбо» відносно споріднених товарів 30 класу МКТП за заявкою № т 2011 08366 від 27.05.2011 року.

На підтвердження цього до заперечення апелянт надав копію Листа-згоди від 25 квітня 2012.

Враховуючи зазначений Лист-згоду, що свідчить про відсутність намірів власника протиставленого знака використовувати знак «Лимбо/Лімбо» щодо товарів 30 класу МКТП і, таким чином, унеможливило зіткнення на ринку товарів, маркованих заявленим і протиставленим знаком, Колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Лимбо» за заявкою № т 2011 08366 може бути зареєстровано відносно всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у переліку за заявкою.

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 напс.казом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 11.09.2012 про відмову в реєстрації знака «Лимбо» за заявкою № т 2011 08366 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 за заявкою № т 2011 08366 відносно заявленого переліку товарів 30 класу МКТП.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

С.А.Совгиря