

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

## Р І Ш Е Н Н Я

11 липня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 01.07.2013 № 223 у складі головуючого Совгирі С.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В. та Постоялкіної О.В., розглянула заперечення ХАЙ-ГПР ПРОДАКТС, ІНК. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 15.03.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг “LUCKY BEE, зобр.” за заявкою № т 2012 06308 відносно частини товарів і послуг.

Представники апелянта – Пікалова А.О., Пікалов С.Ю.;  
представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – Юрко Т.П.

### Аргументація сторін:

Апелянт – ХАЙ-ГПР ПРОДАКТС, ІНК. заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг “LUCKY BEE, зобр.” за заявкою № т 2012 06308 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт стверджує, що у відповідь на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака відносно частини товарів і послуг заявник надіслав до закладу експертизи лист від власника протиставленої міжнародної реєстрації № 880078 - “Laboratory of Tribotechnology” стосовно надання повноважень для подання відповідної заявки до експертизи на позначення “Lucky Bee” для товарів 2 та 3 класів МКТП.

На даний момент протиставлена міжнародна реєстрація № 880078 належить ХАЙ-ГПР ПРОДАКТС, ІНК.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби за заявкою № т 2012 06308 та зареєструвати позначення відносно товарів 2, 3 класів МКТП.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 15.03.2013 про реєстрацію знака “LUCKY BEE, зобр.” за заявкою № т 2012 06308 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону): для всіх товарів 2 та частини товарів 3 класу МКТП, а саме:

“абразиви (абразивні матеріали); знеакипники (хімічні засоби для видалення накипу) побутові; антистатика побутові; лискувальний папір; осушувальні препарати для посудомийних машин; віск пральний; віск для підлоги; протиковзова мастика для підлоги; препарати чищення до взуття; вакса (крем) до взуття; лискувальний віск; лискувальні препарати для меблів і підлоги; протиковзові рідини для підлоги; розчини для миття скла, в тому числі вітрового (переднього); креми для ременю (вичиненої шкіри); олії чистильні; ефірні олії; дезінфікувальне мило; мило дезодорувальне; знежирювачі, крім промислових; пемза; вибілювальні препарати пральні; замочувальні препарати для прання білизни; пральні препарати; препарати для надання блиску білизні; пом'якшувальні препарати для прання; препарати для сухого чищення; знебарвлювальні препарати для вибілювання; пральні вибілювачі; препарати для змивання фарб; препарати для змивання лаків; змивальні препарати для політури; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); препарати для видалення іржі; чистильні препарати; чистильні розчини; чистильні препарати для шпалер; препарати для розблокування стічних труб; хімікати побутові для яскравлення барв (прання); лискувальні препарати для надання блиску (для полірування); препарати для чищення, в тому числі вітрового скла; препарати для виводіння плям; очищальні препарати; сода лужна; сода вибілювальна; мийна сода для чищення; солі для ванн, крім лікувальних; вибілювальні солі; захисні (захистові) лискувальні речовини для ременю (вичиненої шкіри); препарати для надання листю рослин блиску; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; шампуні; шампуні автомобільні; сухі шампуні;”, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “LuckyBee”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я “Laboratory of Tribotechnology” Ltd. Moscow; (RU), (міжнародна реєстрація № 880078 від 22.04.2005), щодо споріднених товарів.

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (розділ 2, 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 позначення “LUCKY BEE, зобр.” за заявкою № m 2012 06308 – комбіноване, складається з словесних та зображувальних елементів.

Зображувальний елемент виконаний у вигляді бджоли синього кольору.

Під зображенням бджоли, один під одним розміщено словесні елементи “LUCKY” “BEE”, які виконано стилізованим шрифтом синього кольору латиницею.

Зображувальний і словесні елементи розміщено на фоні шестикутника у вигляді сот жовтого кольору.



Протиставлений словесний знак “Lucky Bee” за міжнародною реєстрацією № 880078 виконано друкованим шрифтом чорного кольору, латиницею.

Під час дослідження ступеню схожості комбінованого позначення та словесного позначення визначається ступінь схожості як всього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значущості схожого чи ідентичного елемента в заявленому позначенні.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака щодо визначення ступеню їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

За результатами аналізу фонетичної схожості словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані знаки є фонетично тотожними, оскільки протиставлений знак має однакову транслітерацію із словесними елементами заявленого позначення, а саме [ЛАКІ БІ].

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної зазначає, що заявлене позначення “LUCKY BEE, зобр.” та протиставлений знак є схожими, оскільки тотожними є їх словесні елементи.

Досліджувані знаки відрізняються лише шрифтом виконанням словесних елементів та їх розміщенням.

Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Словосполучення "lucky bee" перекладається з англійської мови як "щаслива бджола".

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення 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 "LUCKY BEE, зобр." подано на реєстрацію відносно товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак "Lucky Bee" за міжнародною реєстрацією № 880078 зареєстровано відносно товарів 2, 3 класів МКТП.

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 перелік товарів 2 та 3 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що товари 2, 3 класів МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати наголошував, що власник міжнародної реєстрації № 880078 "Laboratory of Tribotechnology" був уповноважений компанією ХАЙ-ГІР ПРОДАКТС, ІНК. на подання відповідної заявки на позначення "Lucky Bee" для товарів 2 та 3 класу МКТП. На підтвердження цього апелянт надав лист від 12.08.2011 за підписом генерального директора ООО "Лаборатория Триботехнологии" стосовно уповноваження на подання заявки на товарний знак "LUCKY BEE, зобр."

Наразі, власником протиставленої міжнародної реєстрації № 880078 на знак "Lucky Bee" є ХАЙ-ГІР ПРОДАКТС, ІНК.

Враховуючи надані документи, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що заявлене позначення "LUCKY BEE, зобр." за заявкою № m 2012 06308 може бути зареєстровано відносно товарів 2 та 3 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 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а**

1. Заперечення ХАЙ-ГІР ПРОДАКТС, ІНК. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 15.03.2013 про реєстрацію знака “LUCKY BEE, зобр.” за заявкою № m2012 06308 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати заявлене позначення, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, відносно всіх заявлених товарів та послуг.

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

Головуючий колегії

С.А.Совгіря

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Постоялкіна