

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

Р І Ш Е Н Н Я

28 листопада 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 15.07.2014 № 46 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Зибіна І. Ю. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 12.05.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Lumines, зобр.» за заявкою № т 2013 0721.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 04.09.2014 та 28.11.2014.

Представник апелянта – Леві О.Г.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 09.07.2014 (вх. № 9693) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 07211.
2. Копії матеріалів заявки № т 2013 07211.
3. Додаткові матеріали від 02.10.2014 (вх. № 14124).

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Lumines, зобр.» за заявкою № т 2013 07211, оскільки заявлене позначення:

- для всіх товарів 21 класу і всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що пов'язані з введенням їх в цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «LUMINENS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми TEFAL, Франція (міжнародна реєстрація № 994924 від 05.02.2009, пріоритет від 12.01.2009), щодо споріднених товарів і послуг;

- для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Luminous», раніше зареєстрованим в Україні на

ім'я фірми LUMINOUS POWER LTD, Великобританія (міжнародна реєстрація № 1145993 від 11.12.2012р., пріоритет від 02.07.2012р) щодо споріднених послуг.

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

2. Апелянт – Зибін І.Ю. заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «Lumines, зобр.» за заявкою № m 2013 0721.

Апелянт стверджує, що заявлене комбіноване позначення не схоже з протиставленими словесними знаками «LUMINENS» за міжнародною реєстрацією № 994924 та знаком «Luminous» за міжнародною реєстрацією №1145993 настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, апелянт зазначає, що не всі товари 21 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 994924 є спорідненими. Власник протиставленого знака «LUMINENS» за міжнародною реєстрацією № 994924 виготовляє вироби, які застосовуються для приготування їжі та кухонне приладдя, а апелянт виготовляє столовий посуд та вироби, що застосовуються для зберігання харчових продуктів.

Товари, які маркуються заявленим позначенням, пропонуються для продажу в Україні з 2012 року та розповсюджуються через роздрібну торгівлю (Інтернет-магазин посуду <http://interos-shop.com.ua>) та оптову торгівлю (Торговий Дім «Інтер – Трейд України», <http://www.intertrade.dp.ua>). Товари, що маркуються протиставленим знаком «LUMINENS» за міжнародною реєстрацією № 994924, на ринку України відсутні.

Апелянт також вважає, що послуги 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1145993 не споріднені, оскільки власник протиставленого знака «Luminous» та заявник мають різні галузі діяльності.

Апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення від 12.05.2014 та зареєструвати заявлене позначення «Lumines, зобр.» за заявкою № m 2013 0721 відносно скороченого переліку товарів 21 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Lumines, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного

відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), та зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що 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 являє собою комбінацію словесного і зображувального елементів. Словесний елемент – слово «Lumines», виконано стандартним шрифтом, латиницею. Перша літера велика, інші маленькі. Ліворуч від словесного елемента розташовано стилізоване зображення метелика. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 21 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «LUMINENS» за міжнародною реєстрацією № 994924 – словесний, виконаний стандартним шрифтом, великими літерами, латиницею. Знак зареєстрований відносно товарів 08 та 21 класів МКТП.

Протиставлений знак «Luminous» за міжнародною реєстрацією № 1145993 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, латиницею. Перша літера велика, інші маленькі (рядкові). Знак зареєстрований відносно товарів 09 класу та послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряються 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. Елементи, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнюються домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із 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 при визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість словесного елемента заявленого позначення «Lumines, зобр.» та протиставлених знаків «LUMINENS» та «Luminous», обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням,

наявністю більшості співпадаючих приголосних і голосних звуків, тотожністю звучання початкових частин позначень і схожістю звучання кінцевих частин.

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), шрифтом, а відрізняються розміром літер, якими виконані слова та наявністю зображувального елемента в заявленому позначенні. При цьому, зображувальний елемент не займає домінуючого положення та має незначну розрізняльну здатність. Порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

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

Слова «Lumines» та «LUMINENS» є фантазійно утвореними словами, які не несуть смислового навантаження. Слово «Luminous» перекладається з англійської мови, як: «світний; яскраво освітлений; блискучий; ясний, зрозумілий; який проливає світло (на що-небудь)» (електронний перекладач ABBYY Lingvo).

Зважаючи на це, порівнювані позначення за семантичною ознакою не можна вважати схожими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на деяку фонетичну та графічну різницю у виконанні.

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.

Позначення «Lumines, зобр.» заявлено на реєстрацію відносно товарів 21 та послуг 35 класів МКТП.

Апелянт у додаткових матеріалах від 02.10.2014 обмежив перелік заявлених товарів і послуг виключно до товарів 21 класу МКТП і скоротив їх до таких: «білоглиняний (фаянсовий) посуд; вази на фрукти; вмістинки на легкий сніданок; глечики, кухлі; графинчики (карафки) (на оцет або олію); кавові набори (столовий посуд); келихи; масельнички; миски; набори на прянощі; набори столові (сервізи); накривки до масельничок; накривки на посуд; овочеві таці (підноси) скляні або склокерамічні; перечниці; підставки (столове начиння); підставки під яйця; порцеляновий посуд; посуд склокерамічний; посудини для пиття; приладдя столове на олію та оцет; салатниці; сільнички; скло (посудини); скляні посудини, вмістини; скляні пляшечки (посудини); склянки на питво; столовий посуд, крім ножів, виделок та ложок; столові тарілки; супниці; тарілочки; цукерниці; цукорниці; чайники заварювальні; чайники неелектричні; чайниці (вмістини на сухий чай); чайні набори (столовий посуд); чашки».

Протиставлений знак «LUMINENS» за міжнародною реєстрацією № 994924 зареєстрований відносно товарів 08 та 21 класів МКТП, зокрема товарів 21 класу: «frying pans, casseroles, stewpots, sauté pans, stockpots, pancake griddles, cookery

moulds, kitchen accessories especially spatulas, ladles, whisks, skimmers, tart scoops» (сковороди, каструлі, сотейники, жаровні, каструльки для бульйону, сковороди з ручкою для млинців, кулінарні шаблони, кухонне приладдя, головним чином кухонні лопатки, ополоники, збивачки, шумівки, лопатки на пироги).

Протиставлений знак «Luminous» за міжнародною реєстрацією № 1145993 зареєстрований відносно товарів 09 та послуг 35 класів МКТП, зокрема послуг 35 класів МКТП: «Sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses» (просування товарів для третіх осіб; послуги постачальницькі для третіх осіб (закупівля та забезпечення підприємців товарами).

При встановленні спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і послугами вважаються такі товари і 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 споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія зазначає, що ознаки спорідненості товарів поділяються на основні і допоміжні. До основних ознак відносяться рід (вид) товарів, призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари. Інші ознаки є допоміжними. Основні ознаки можуть враховуватися як окремо, так і у сукупності один до одного.

При встановленні спорідненості товарів у першу чергу визначається приналежність їх до одного роду або виду. Рід товару – поняття, що відображає суттєві ознаки класу предметів, які є родом яких-небудь видів. Вид товару – поняття, що безпосередньо входить до складу іншого, більш загального (родового) поняття. При встановленні призначення товару або послуги враховується галузь і мета застосування товару або послуги.

Однією з допоміжних ознак спорідненості товарів є умови продажу (реалізації) товарів. Небезпека сплутування знаків для товарів, що продаються (реалізуються) через роздрібну мережу зростає і є більш вірогідною, ніж для товарів, що реалізуються шляхом укладення відповідних договорів.

В залежності від кола споживачів товари розділяють на товари широкого споживання та товари виробничо-технічного призначення.

До товарів, які є виробами народного споживання, частота звернення споживачів до таких товарів є достатньо високою і уважність споживачів до маркування таких товарів знижується, відповідно зростає вірогідність сплутування знаків, якими вони маркуються. Тому підхід до оцінювання ступеня спорідненості таких товарів має бути ретельним і більш строгим, ніж відносно товарів виробничо-технічного призначення. (Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. ДП «УІПВ», 2014).

Колегія Апеляційної палати розглянула скорочений перелік товарів 21 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та перелік

товарів 21 класу МКТП протиставленого знака «LUMINENS», та встановила наступне.

Заголовок 21 класу МКТП містить такі товари: «Домашнє або кухонне начиння і вмістини; гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення та прибирання; мочалки металеві; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів».

Як зазначено у пояснювальних примітках до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) до цього класу належать, головним чином, невеликі ручні домашні і кухонні пристрої, пристосовання і начиння, туалетне приладдя, вироби із скла та порцеляни.

Назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Готовий товар здебільшого класифікують за його функцією чи призначенням.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

«Начиння - господарські речі, які служать для приготування, подання, зберігання їжі, напоїв і т. ін.; посуд».

«Посуд - вироби з глини, скла, металу тощо, які використовують для приготування або подавання їжі, напоїв і т. ін., а також для зберігання харчових продуктів; начиння».

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що досліджувані товари 21 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака «LUMINENS» є однорідними (спорідненими), оскільки відносяться до однієї галузі – господарські товари, одного роду - домашнє або кухонне начиння; до одного виду – посуд; до однієї групи – вироби народного споживання; мають одне й те ж призначення – приготування та подання їжі; коло споживачів – пересічні споживачі та канали реалізації – відділи господарських товарів магазинів, роздрібний продаж посуду через спеціалізовані Інтернет-магазини посуду.

Виходячи з викладеного вище, у споживачів може виникнути враження про належність цих товарів одній особі.

У зв'язку з цим, є однорідними (спорідненими) і послуги 35 класу МКТП, оскільки вони безпосередньо пов'язані з введенням товарів 21 класу МКТП у цивільний оборот.

На засіданні колегії Апеляційної палати та у додаткових матеріалах від 02.10.2014 апелянт зазначав, що товари, марковані заявленим позначенням «Lumines, зобр.», виготовляються апелянтом та розповсюджуються через Інтернет-магазин посуду і оптовою торгівлею Торговим Домом «Інтер-Трейд Україна», про що свідчить інформація, розміщена на сайтах мережі Інтернет (www.intertrade.dp.ua/, <http://interos-shop.com.ua/>).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала вказану апелянтом інформацію та встановила, що Торговий Дім «Інтер-Трейд Україна» є ексклюзивним дилером компанії Avsar, Турція, та офіційним дилером заводу «Калитва». Пріоритетним напрямом діяльності компанії є оптова торгівля. Торговий Дім «Інтер-Трейд Україна» пропонує широкий асортимент продукції, зокрема, емальованого, фарфорового, скляного, склокерамічного посуду кращих виробників України та зарубіжних країн таких брендів, як Interos, Lumines, Ristal, Zauberg.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що в матеріалах апеляційної справи відсутня інформації, яка б підтверджувала доводи апелянта щодо виготовлення ним, Зибіним І.Ю., товарів 21 класу МКТП, маркованих заявленим позначенням, та не наведено жодних доказів щодо розповсюдження Торговим Домом «Інтер-Трейд Україна» та Інтернет-магазином посуду товарів, вироблених апелянтом.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Lumines, зобр.» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

вирішила:

1. Відмовити Зибіну Ігорю Юрійовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 12.05.2014 про відмову в реєстрації знака «Lumines, зобр.» за заявкою № m 2013 0721 залишити чинним.

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

Головуючий

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

Г.П.Добриніна