

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

Р І Ш Е Н Н Я

17 листопада 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 19.07.2011 № 61 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П. та Ресенчука В.М., розглянула заперечення Рудь Віри Корніївни проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг „Маэстро, зобр.” за заявкою № т 201002475.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 08.09.2011, 24.10.2011, 17.11.2011.

На засіданні 08.09.2011 присутні:

Представник апелянта – Сисоєнко І.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Толстова Л.П.

Засідання 24.10.2011 проводилось за відсутності представників сторін.

Засідання 17.11.2011 проводилось за відсутності представника експертизи.

Аргументація сторін:

Апелянт – Рудь Віра Корніївна заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака „Маэстро, зобр.” за заявкою № т 201002475.

Апелянт стверджує, що він почав використовувати комбіноване позначення „Маэстро, зобр.” для своїх товарів у 2007 році, і продовжує його використовувати. Кількість проданих товарів із застосуванням знака „Маэстро, зобр.” за 2008-2010 роки складає більше 167000 штук, що підтверджується наданими документами. За 2010 рік апелянт продав товарів, маркованих заявленим позначенням на суму 1560000 гривень.

Товари, виробництво яких здійснює апелянт, мають на даний час широкий попит в Україні – це підтверджується копіями договорів купівлі-продажу товарів, укладеними апелянтом та копіями договорів на виготовлення поліграфічної продукції, зокрема, етикеток для товарів із позначенням комбінованого знака „Маэстро, зобр.” та виготовлення рекламних матеріалів. Одним із великих за обсягом покупців товарів апелянта є Центральний художній салон Спілки художників України, який здійснює продаж у роздріб товарів для художньої творчості тільки високої якості.

На підтвердження тривалості використання заявленого позначення апелянт надав:

1. Копію довідки приватного підприємця Рудь В.К. про кількість проданого товару в штуках за 2008 – 2010 роки.
2. Копію декларації про доходи та балансу приватного підприємця Рудь В.К. за 2010 рік із розшифровками деяких статей декларації.
3. Копії договорів купівлі продажу №№ 1/11, 4/11, 31/11 від 01.01.2011.
4. Копії актів прийому-передачі торгівельного обладнання від 09.06.2010, 05.04.2011.
5. Копії договорів на виготовлення поліграфічної продукції від 25.12.2009 та 25.12.2010.
6. Зразки етикеток, маркованих заявленим позначенням.
7. Зразки рекламної продукції.
8. Копію договору на участь у виставці від 21.12.2010.
9. Копію реєстраційного документу учасника виставки “Creativeworld 2011”.
10. Лист-довідка Приватного підприємства “РОСА” від 20.04.2011 про участь у виставках “Світ Канцелярії”.
11. Копії сторінок Каталогу учасників 12 спеціалізованої виставки канцелярських товарів і приладдя для офісу “Світ канцелярії” 02-04 березня 2011 року.
12. Роздруківки сторінок веб-сайту www.rosa.ua з каталогом продукції маркованої знаком „Маєстро, зобр.”.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Держдепартаменту від 06.05.2011 та зареєструвати позначення „Маєстро, зобр.” відносно товарів 16 класу МКТП, зазначених у матеріалах заявки № т 201002475, крім такого товару як *“папір, картон, і вироби із них, що належать до інших класів”*.

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 06.05.2011 про відмову в реєстрації знака „Маєстро, зобр.” за заявкою № т 201002475 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 16 класу та всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:

1) для товарів 16 класу "папір і паперові вироби" та всіх послуг 35 класу, з комбінованим та словесним знаками "Maestro" та "MAESTRO", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Монді Бізнес Пейпер Сейлс ГмбХ, Австрія (АТ) (свідоцтва України, відповідно, № 17728А від 17.11.2003 р., заявка № 97030894 від 31.03.1997 р. та № 58703 від 15.02.2006 р., заявка № 2002108888 від 18.10.2002 р.) щодо споріднених товарів та послуг;

2) для товарів 16 класу, що входять до узагальнюючих понять "картонні вироби; друкована продукція; канцелярські товари", з комбінованим знаком "Maestro", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ломаковського Ігора Володимировича, (UA) (свідоцтво України № 17728 від 15.12.2000 р., заявка № 97030894 від 31.03.1997 р.) щодо споріднених товарів;

3) для всіх товарів 16 класу та частини послуг 35 класу, а саме "реклама; аукціонний продаж; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представлення продуктів через засоби комунікації з

метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажах; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекамування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажах (посередництво); телевізійне рекламування", з комбінованими знаками "MAESTRO", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Mondi Business Paper Sales GmbH, Австрія (АТ) (міжнародні реєстрації № 867095 від 15.07.2005 р., пріоритет від 04.05.2005 р. та №890023 від 07.07.2005 р., пріоритет від 09.02.2005 р.) щодо споріднених товарів та послуг.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (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 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 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 комбіноване позначення „Маєстро, зобр.” за заявкою № m201002475 – складається із зображувального та словесного елементів. Словесний елемент “Маєстро” виконано стилізованим шрифтом білого кольору із чорними контурами, кирилицею. Словесний елемент розміщено на фоні зображувального, який являє собою прямокутник сірого кольору.



Протиставлені знаки “Maestro, зобр” за свідоцтвами України №№ 17728А, 17728 – комбіновані. Словесний елемент „Maestro” виконано друкованим шрифтом, червоного кольору, латиницею. Зображувальний елемент у вигляді темного квадрата розміщено ліворуч від літери “М”.



Maestro

Протиставлений словесний знак „MAESTRO” за свідоцтвом України № 58703 виконано стилізованим шрифтом, великими літерами чорного кольору, латиницею.

MAESTRO

Протиставлені знаки “MAESTRO, зобр” за міжнародними реєстраціями №№ 867095, 890023 – комбіновані. Словесний елемент “MAESTRO” виконано друкованим шрифтом, великими літерами чорного кольору, латиницею. Зображувальний елемент у вигляді трьох кіл та овалу вписаних одне в одне розміщено на фоні словесного елемента, а саме, літер “TRO”.



MAESTRO

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

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

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

Спільним елементом у досліджуваних позначеннях є словесний елемент “Маєстро” (в латиниці та кирилиці).

Словесний елемент “Maestro” входить до складу кожного з протиставлених знаків, як словесного, так і комбінованих. Враховуючи те, що “Maestro” є транслітерацією слова “Маэстро”, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки мають фонетичну схожість.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає, що виконання заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвами України №№ 17728А, 17728, 58703 та міжнародними реєстраціями №№ 867095, 890023 відрізняється оригінальним шрифтом, кольором виконання словесних елементів та абеткою якою виконанні досліджувані позначення.

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

“Маэстро” – Толковий словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дає таке тлумачення цього слова: *“почетное название крупных музыкантов, живописцев, а также звание выдающихся шахматистов; обращение к музыканту, композитору”*.

Слово “Maestro”, що є спільним для протиставлених знаків, перекладається з англійської на російську як “Маэстро”.

Зважаючи на це, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про семантичну схожість заявленого позначення та протиставлених знаків.

Колегія Апеляційної палати вважає, що саме на словесному елементі „Маэстро” (в латиниці та кирилиці), що є спільним для заявленого позначення та протиставлених знаків, акцентується увага споживача при сприйнятті позначень, він краще запам'ятовується, ніж зображувальний. Фонетична та семантична схожість цих словесних елементів посилює загальну схожість порівнюваних позначень у цілому, а різниця у їх графічному виконанні, на думку колегії, не має вирішального впливу при визначенні їх схожості.

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.

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 „Маэстро, зобр.” подано на реєстрацію відносно товарів 16 та послуг 35 класів МКТП.

На доповнення до заперечення апелянт надіслав лист від 09.09.2011 (вх. № 12528), в якому вказав наступне.

В матеріалах заперечення містяться договори на виготовлення поліграфічної продукції, а саме етикеток та рекламної продукції заявленого позначення за 2009 та 2010 роки, що підтверджують факт використання позначення.

Поширення інформації про позначення та товарів, які ним маркуються, здійснювалися ще й за рахунок активної участі у спеціалізованих виставках і конференціях.

Апелянт Рудь В.К. щорічно брала участь у спеціалізованих виставках „Світ Канцелярії” у 2005-2010 роках на стендах ПП „Роса”.

Товари, що виставлялися – основи для живопису: полотна в рулонах та підрамниках, на картоні, картон, модулі, тощо під позначенням „Маэстро, зобр.”. Інформація, щодо учасників та виставлених ними товарів кожного року розміщується у спеціалізованих каталогах. На кожному стенді розміщені товари, що маркуються заявленим позначенням та вивіски із назвою позначення.

Крім участі у виставках та конференціях національного рівня, заявник представляє свій товар на виставках міжнародного рівня.

На підтвердження розповсюдження товарів для художників під позначенням „Маэстро, зобр.” апелянт надав низку договорів купівлі- продажу продукції, а саме товарів для живопису під знаком „Маэстро, зобр.”.

Враховуючи наведене, апелянт просить зареєструвати заявлене позначення виключно для товарів, щодо яких здійснюється його широке використання, а саме товарів 16 класу МКТП: *“товари для художників; пензлі; валки для художників; вугільні олівці; гравіювальні дошки; зошити для малювання; камені літографські; крейда літографська; глина для ліплення; матеріали для ліплення; пасти для ліплення; літографські камені; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); мольберти; олівці; гострилки електричні чи неелектричні для олівців; гострильні пристрої електричні чи неелектричні для олівців; грифелі для олівців; тримачі для олівців; олівці автоматичні; олівці грифельні; офортні [гравіювальні] голки; офсетне полотно не текстильне; палітри для художників; пастелі [олівці]; підставки для рук художникам; підставки для рук і олівців; пластмаси для ліплення; полотно на картини; трафарети (шаблони); трафарети на малювання; туші; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); пензлі для художників; чашечки для розводіння акварельних фарб; чорнило для виправлення (геліографія); шаблони (трафарети); щітки для художників”*.

Колегія Апеляційної палати відмічає, що правова охорона відносно товарів 16 класу МКТП надана протиставленим знакам за свідоцтвами № 58703, № 17728 та міжнародними реєстраціями № 890023, № 867095.

Розглянувши скорочений перелік товарів 16 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 890023, 867095 та свідоцтвами України №№ 17728, 58703 колегія Апеляційної палати з'ясувала, що враховуючи призначення товарів, які містяться у переліку, та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, товари *“вугільні олівці; зошити для малювання; олівці; гострилки електричні чи неелектричні для олівців; гострильні пристрої електричні чи неелектричні для олівців; грифелі для олівців; тримачі для олівців; олівці автоматичні; олівці грифельні; підставки для рук і олівців; трафарети (шаблони); трафарети на малювання; туші; шаблони (трафарети)”* є спорідненими з товарами, для яких зареєстровані протиставлені знаки.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані апелянтом матеріали, встановила, що вони підтверджують тривале використання заявленого позначення відносно скороченого переліку товарів 16 класу МКТП та набуття ним розрізняльної здатності щодо Рудь В.К.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення заперечення апелянта.

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 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 14.06.2011 № 578), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Рудь В.К. задовольнити частково.
2. Рішення Держдепартаменту від 06.05.2011 про відмову в реєстрації знака "Маэстро, зобр." за заявкою № m201002475 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "Маэстро, зобр." відносно скороченого переліку товарів 16 класу МКТП, а саме: *"товари для художників; пензлі; валки для художників; гравіювальні дошки; камені літографські; крейда літографська; глина для ліплення; матеріали для ліплення; пасти для ліплення; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); мольберти; офортні [гравіювальні] голки; офсетне полотно не текстильне; палітри для художників; настелі [олівці]; підставки для рук художникам; пластмаси для ліплення; полотно на картини; форми для моделювальної глини (приладдя для художників); пензлі для художників; чашечки для розводіння акварельних фарб; чорнило для виправлення (геліографія); щітки для художників"*

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

В.М.Ресенчук