

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

17 жовтня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 07.08.2013 № 239 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Кулик О.С., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Нефедович Яни Сергіївни (вх. № 14297 від 01.08.2013) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.05.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 12.09.2013, 17.10.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Канюка А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Малюгіна В.А.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 30.07.2013 (вх. № 14297 від 01.08.2013) проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323.

2. Додатки до заперечення:

- копія рішення Державної служби від 23.05.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАКОВКА»;

- копія повідомлення закладу експертизи від 13.02.2013 про можливу відмову в реєстрації знака;

- копія мотивованої відповіді заявника від 22.03.2013 на можливу відмову в реєстрації знака «МАКОВКА»;

- копія попереднього договору про забезпечення права використання позначення «Маковка» від 24.05.2012;

- ілюстрації використання заявленого позначення (види упаковок товарів маркованих заявленим позначенням);

- інформаційні матеріали мережі Інтернет щодо використання заявленого позначення (роздруківки з сайту www.board.com.ua);

3. Копії матеріалів заявки № т 2012 07323.

4. Додаткові матеріали до заперечення від 30.08.2013 (вх. № 16376 від 04.09.2013) – клопотання про скорочення переліку товарів щодо яких заявлено позначення, а саме: начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); цукерки; торти; тістечка; млинці фаршировані.

5. Додаткові матеріали до заперечення від 27.09.2013 (вх. № 17989 від 02.10.2013):

- клопотання від 23.09.2013 про скорочення переліку товарів щодо яких витребується правова охорона для позначення «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323, а саме: начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); млинці фаршировані;

- копія ліцензійного договору № 1 про передачу права на використання Технічних умов начинки для кондитерських виробів ТУ У 15.8-34451013-001:2010 від 13.12.2010р;

- копія експлуатаційного дозволу об'єкту виробництва кондитерського цеху ФОП Дідух Сергій Дмитрович;

- копія технологічної інструкції на виробництво начинок для кондитерських виробів ТІ 34451013-001:2010.

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Нефедович Я.С.

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Дідуха С.Д.

- копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданого на ім'я Дідух С.Д.

- копії накладних і доручень на одержання продукції маркованої заявленим позначенням «МАКОВКА» за 2012-2013 рр.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323. У висновку закладу експертизи зазначено, що для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ПЕЧИВО МАКОВКА» раніше зареєстрованим на ім'я Акціонерного товариства закритого типу «Харківська бісквітна фабрика», м. Харків, (свідоцтво № 11211 від 25.12.1998, дію свідоцтва продовжено до 31.01.2017, заявка № 97010200 від 31.01.1997) щодо споріднених товарів.

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

2. Апелянт – Нефедович Яна Сергіївна заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323 оскільки вважає, що заявлене позначення і протиставлений словесний знак «ПЕЧИВО МАКОВКА» за свідоцтвом № 11211 не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим апелянт зазначає, що заявлене позначення і протиставлений знак відрізняються за ознаками схожості, а також товари щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом № 11211 та щодо яких заявлено позначення за № т 2012 07323 не є однорідними.

Крім цього апелянт вважає, що суттєвим аргументом на користь реєстрації заявленого позначення є його добросовісне використання під час виготовлення і реалізації таких товарів як: начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); млинці фаршировані. Апелянт також зауважує, що будь-яких претензій та заперечень з боку власника протиставленого знака стосовно використання позначення «МАКОВКА» до нього не надходило.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 23.05.2013 та зареєструвати заявлене позначення «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323 для скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); млинці фаршировані.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене позначення «МАКОВКА» являє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами кирилиці. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП (начинки солодкі; начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); кондитерські вироби із солодкого тіста переважно з начинкою, в тому числі: рулети, пироги, булочки, кекси, круасани, пряники; цукерки; торти; тістечка; млинці фаршировані).

Протиставлений знак (Рис.1) за свідоцтвом № 11211 – словесне позначення, в якому словесні елементи «ПЕЧИВО» та «МАКОВКА» розташовані один під одним та виконані великими літерами кирилиці,

прописним та друкованим шрифтом відповідно. Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу (печиво) та послуг 35 класу (імпорт-експорт) МКТП.

ПЕЧИВО МАКОВКА

Рис.1 Зображення знака за свідоцтвом № 11211.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом №11211, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 4.3.2.4 та 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

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.

При визначенні ступеню 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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «МАКОВКА» та протиставленого знака «ПЕЧИВО МАКОВКА» за свідоцтвом № 11211 обумовлюється тотожністю звучання спільного для порівнюваних позначень слова «МАКОВКА». Присутність у протиставленому позначенні слова «печиво» не впливає на відмінність звучання в цілому.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення і протиставлений знак є схожими за графікою їх виконання.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Словесний елемент «МАКОВКА», що є спільним для обох порівнюваних позначень, за визначенням словника російської мови (Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П.Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.) означає, зокрема, - 1. Плод, семенная коробочка мака, имеющая округлую форму. 2. Разг. Конфета, пряник из мака с сахаром¹.

Отже, семантично словесний елемент «МКОВКА» може пов'язуватися з кондитерськими виробами в цілому та кондитерськими виробами з використанням маку, тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на наявність у протиставленого знака додаткового словесного елемента «печиво».

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.

При встановленні однорідності 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Враховуючи клопотання апелянта від 23.09.2013 про скорочення переліку товарів колегією Апеляційної палати здійснено порівняльний аналіз товару «печиво» щодо якого зареєстровано протиставлений знак і товарів «начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); млинці фаршировані», щодо яких витребується правова охорона заявленого позначення «МАКОВКА».

Враховуючи вид досліджуваних товарів, особливості їх технології виготовлення і зберігання, а також їх призначення і використання споживачами колегія Апеляційної палати вважає, що ці товари не є однорідними.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт наголошував на тому, що позначення «МАКОВКА» добросовісно використовується фізичною особою-підприємцем Дідухом С.Д. за попереднім договором про

¹ <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/13/ma221722.htm>

забезпечення права використання позначення «МАКОВКА» від 24.05.2012. На підтвердження такого використання апелянтом надано відомості про технологію виробництва продукції, що маркується заявленим позначенням, відповідні дозвільні документи на її виробництво; відомості про об'єми продажів, рекламні заходи та пропонування до продажу в мережі Інтернет.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323 відповідає умовам надання правової охорони і може бути зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП – «начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); млинці фаршировані».

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 Нефедович Яни Сергіївни задовольнити повністю.
2. Рішення Державної служби від 23.05.2013 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «МАКОВКА» за заявкою № т 2012 07323 відносно товарів 30 класу МКТП у такій редакції: «начинки солодкі для кондитерських виробів; мак оброблений з цукром (кондитерські вироби); мак оброблений з медом (кондитерські вироби); млинці фаршировані».

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

О.С.Кулик

М.Ю.Потоцький