

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

## Р І Ш Е Н Н Я

21 лютого 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 30.12.2011 № 03 у складі головуючого Горобець О.П. та членів колегії Жмурко О.В., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Приватного підприємства «СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» за заявкою № т 2010 13584.

Представник апелянта – Максимець Л.В.  
представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Толстова Л.П.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) було прийнято рішення від 13.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» за заявкою № т 2010 13584.

У висновку закладу експертизи зазначено, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 36 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Mark» та комбінованим знаком «MARK», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я MARK CONSULTING & MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT (LI) (міжнародні реєстрації, відповідно, № 628537 від 10.11.1994, пріоритет від 17.05.1994 та № 630319 від 01.09.1994, пріоритет від 30.03.1994) щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Приватне підприємство «СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру».

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків та прийшов до висновку, що за ознаками

Л.В.

схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками і неопосередкованою особою сплутати їх неможливо.

Апелянт також порівняв перелік послуг 36 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та зазначає, що послуги неоднорідні, оскільки види діяльності заявника та власника протиставлених знаків не пересікаються і конкуренція між ними відсутня.

Крім того, апелянт скоротив перелік поданих на реєстрацію послуг 36 класу МКТП до таких: лізингування (орендування) (дострокове наймання) нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; наймання (орендування) офісів (нерухоме майно).

Апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення за заявкою № т 2010 13584 та зареєструвати знак «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» відносно скороченого переліку послуг 36 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.

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 (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, 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 «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент позначення виконаний кирилицею та розташований у два ряди. Слово «МАРК» виконане стандартним шрифтом великими літерами, а словосполучення «Торговий центр меблів та інтер'єру» виконане стандартним шрифтом, перша літера якого велика, інші – маленькі. Зображувальний елемент заявленого позначення представляє собою світле коло, в якому розміщена перша літера словесного елемента заявленого позначення.

Протиставлений знак «Mark» за міжнародною реєстрацією № 628537 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Протиставлений знак «MARK» за міжнародною реєстрацією № 630319 – комбінований, що представляє собою прямокутник чорного кольору, внизу якого розміщений словесний елемент слово «MARK», виконане стандартним

шрифтом великими літерами латиницею білого кольору. Під словесним елементом проведена лінія білого кольору.

Відповідно до п. 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 перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як всього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції.

У комбінованому позначенні, що складається з 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.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил). При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

У заявленому комбінованому позначенні «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» слово «МАРК» візуально займає домінуюче положення. Словосполучення «Торговий центр меблів та інтер'єру» та зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді світлого кола мають незначну розрізняльну здатність.

У протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією № 630319 домінуюче положення займає словесний елемент «МАРК», оскільки саме на словесних елементах акцентується увага при сприйнятті позначення.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Словесний елемент заявленого позначення «МАРК», наведений літерами кирилиці, має фонетичну транскрипцію – [марк].

Протиставлений словесний знак за міжнародною реєстрацією № 628537 та словесний елемент протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 630319 наведені літерами англійської абетки (латини), мають фонетичну транскрипцію [mark] та українською – [марк].

Порівняльний аналіз словесних елементів заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну тотожність.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків схожі видом шрифту і відрізняються за алфавітом, літерами якого вони відтворені – кирилиця та латиниця.

Заявлене позначення відрізняється від протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 628537 наявністю зображувального елемента, а від протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 630319 - зображувальними елементами. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність. Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи досліджуваних позначень мають однакове смислове значення, а саме: Mark, Марк – чоловіче ім'я (Словник «Мультітран, <http://www.multitrans.ru/c/m.exe>). Словесний елемент заявленого позначення – словосполучення «Торговий центр меблів та інтер'єру» не пов'язане у смисловому значення із словом «МАРК».

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

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 подано на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою. У запереченні апелянт скоротив перелік поданих на реєстрацію послуг 36 класу МКТП до таких: лізингування (орендування) (дострокове наймання) нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; наймання (орендування) офісів (нерухоме майно).

Протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 628537 та № 630319 зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35, 36, 38, 41, 42 класів МКТП, зокрема послуг 36 класу – страхування; фінансові операції; грошові операції; нерухомість.

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 скорочений апелянтом перелік послуг заявленого позначення та послуги, для яких зареєстровані протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 628537, № 630319, та дійшла висновку, що послуги 36 класу МКТП, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів

враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені 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 України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в і р і ш и л а**

1. У задоволенні заперечення Приватного підприємства «СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ» відмовити.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 13.10.2011 про відмову в реєстрації знака «МАРК Торговий центр меблів та інтер'єру» за заявкою № т 2010 13584 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.П.Горобець

Члени колегії

О.В.Жмурко

Т.П.Салфетник