

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

30 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 26.06.2015 № 53 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Саламова О.В. розглянула заперечення Лепехи І.М. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 09.04.2015 про відмову у реєстрації знака «МІЛЕДІ» за заявкою № т 201402354.

Представник апелянта – Будз А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 8909 від 22.06.2015 проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 201402354;
- копії матеріалів заявки № т 201402354;
- додаткові матеріали вх. № 13527 від 21.09.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 09.04.2015 про відмову у реєстрації знака «МІЛЕДІ» за заявкою № т 201402354 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Milady», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Торгівельно-виробничої корпорації «ОЛЬВІЯ», м. Дніпропетровськ (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 33795 від 15.08.2003, заявка № 2001010198 від 15.01.2001), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.3).

Апелянт – Лепеха І.М. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака «МІЛЕДІ» за заявкою № т 201402354 та просить врахувати наступні доводи на користь реєстрації знака.

Заявлене позначення апелянт планує використовувати для пакування та продажу інсектициду з підживлюючою дією «МІЛЕДІ», який він виробляє. Задля цього апелянтом одержано ліцензію на торгівлю пестицидами та агрохімікатами та висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

Апелянт зазначає, що власник протиставленого знака, Торговельно-виробнича корпорація «ОЛЬВІЯ», не має ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами. З огляду на це, продукція цієї корпорації на українському ринку агрохімікатів не може реалізовуватись.

Виробником препарату «МІЛЕДІ» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохімпак», засновником якого є апелянт і його частка в статутному капіталі становить 100 відсотків.

На думку апелянта, заявлене позначення та протиставлений знак не створять у споживача враження про належність їх одній особі, тому реєстрація заявленого позначення не призведе до сплутування знаків.

Зважаючи на викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 09.04.2015 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 5 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, а також 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.

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.

Заявлене словесне позначення «МІЛЕДІ» виконане друкованим шрифтом, заголовними літерами української абетки.

Протиставлений словесний знак «Milady» виконаний друкованим шрифтом, літерами латиниці. Заголовна літера велика, інші – маленькі.

З метою встановлення, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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. При цьому вирішальне значення має перше зорове враження, створюване позначеннями, що досліджуються.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється схожістю звучання словесного елемента, однаковою кількістю літер та їх розташуванням, звуків та наголосом тощо.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту, графічним написанням з урахуванням характеру літер (друковані).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Згідно з Академічним тлумачним словником сучасної української мови (<http://sum.in.ua/s/miledi>): «МІЛЕДІ - невідм., жін. Назва заміжньої жінки в аристократичних колах Англії; чемне звертання до неї; пані».

Толковий словарь иностранных слов Л. П. Крысина (М: Русский язык, 1998) тлумачить *milady* як - миледи *нескл., ж., одуш. (фр. milady < англ. my моя + lady госпожа)*. Вежливо-почтительное обращение у англичан к замужней женщине из привилегированных слоев.

Враховуючи наведене, заявлене позначення та протиставлений знак можна визнати схожими за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком.

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.

Заявлене позначення «МІЛЕДІ» подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП.

Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 5 та послуг 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала переліки товарів 5 класу МКТП та дійшла висновку, що досліджувані товари, враховуючи їх призначення та можливість виникнення у споживачів враження, що ці товари виробляє одна й та ж особа, якій і належать ці знаки, є спорідненими.

У додаткових матеріалах до заперечення вх. № 13527 від 21.09.2015 апелянтом було зазначено наступне.

Виробником препарату під позначенням «МІЛЕДІ» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохімпак» (код ЄДРПОУ 32451362) (далі –ТОВ «Агрохімпак»), засновником якого є апелянт - Лепеха Ігор Миколайович, частка в статутному капіталі – 100 відсотків. Основним видом діяльності зазначеного товариства за КВЕД 20.20 є - Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

ТОВ «Агрохімпак» одержано ліцензію (серія АЕ №195325, строк дії необмежений) на право торгівлі пестицидами та агрохімікатами, а також висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України, який засвідчує факт проведення всіх необхідних державних випробувань препарату. На його підставі Міністерство екології та природних ресурсів видало 29.05.2015 року ТОВ «Агрохімпак» посвідчення про державну реєстрацію в Україні препарату «МІЛЕДІ» (інтексид з підживлюючою дією, Серія А № 04696), яке діє до 31.12.2024 року.

На підставі ліцензії на право торгівлі пестицидами та агрохімікатами ТОВ «Агрохімпак» виготовляється препарат «МІЛЕДІ», який реалізується через дистриб'ютера – Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарден Клуб» та торговельну мережу.

На підтвердження апелянтом надано зразки упакування, фото полиць магазинів, де препарат представлений до продажу, копії видаткових накладних, копії журналів «Мой прекрасный сад», «Нескучный сад», в яких рекламується препарат, маркований заявленим позначенням «МІЛЕДІ».

Також, апелянтом надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який свідчить про те, що у власника протиставленого знака Торговельно-виробничої корпорації «ОЛЬВІЯ», такий вид діяльності як «виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції» відсутній.

Окрім цього, апелянт скоротив перелік товарів 5 класу МКТП до товару «інсектициди».

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали та скорочений перелік товарів 5 класу МКТП, дійшла висновку про те, що апелянтом уживано значних зусиль для введення в цивільний оборот препарату «МІЛЕДІ». Реєстрація заявленого позначення для товару 5 класу МКТП «інсектициди» не призведе до введення споживача в оману щодо належності препарату «МІЛЕДІ» іншій особі.

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 Лепехи І.М. задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 09.04.2015 про відмову у реєстрації знака «МІЛЕДІ» за заявкою № т 201402354 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «МІЛЕДІ» за заявкою № т 201402354 відносно товарів 5 класу МКТП «інсектициди».

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

Головуючий колегії

І.А.Костенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

О.В.Саламов