

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

ВА27

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

5 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 10.09.2014 № 70 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Жмурко О.В., Сенчука В.В., розглянула заперечення Меладзе К.Ш. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 03.07.2014 про відмову в реєстрації знака «Nu Virgo's» за заявкою № m 2013 24167.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 04.09.2014 вх. № 12637 проти рішення про відмову в реєстрації знака «Nu Virgo's»; матеріали заявки № m 2013 24167.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 03.07.2014 про відмову в реєстрації знака «Nu Virgo's» за заявкою № m 2013 24167, оскільки для всіх товарів 9 та послуг 35, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення тотожне словесному знаку «Nu Virgo's», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Костюка Дмитра Дмитровича та Меладзе Костянтина Шотовича, UA (свідоцтво № 38669 від 15.03.2004, заявка № 2003 1111980 від 14.11.2003), щодо споріднених товарів та послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.3, розд.VІ, ст.22).

Апелянт – Меладзе К.Ш. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Nu Virgo's» за заявкою № т 2013 24167 та зазначає наступне.

Заявлене словесне позначення за заявкою № т 2013 24167 не є тотожним з словесним знаком за свідоцтвом № 38669, оскільки не збігається з ним у всіх елементах. Обидва знаки дійсно складаються з двох однакових словесних елементів – написів «Nu» та «Virgo's», виконаних латинськими літерами чорного кольору на білому тлі. В той же час, заявлене позначення на відміну від протиставленого знака виконано оригінальним напівжирним шрифтом.

Апелянт вважає, що відмінність шрифтів є вагомим фактором, який впливає на візуальну відмінність цих двох позначень. Використання у написах шрифтів настільки відмінних, що однакові літери позначень істотно відрізняються між собою за характером виконання, призводить до того, що порівнювані позначення справляють цілком різне загальне зорове враження, яке виключає можливість їх візуального сплутування.

Крім того, апелянт зазначає, що дію свідоцтва № 38669 на знак для товарів і послуг «Nu Virgo's» було припинено відповідно до пункту 2 статті 18 Закону, про що власника протиставленого свідоцтва повідомлено 04.04.2014. Таким чином, оскільки знаки не є тотожними, а строк дії протиставленого свідоцтва було припинено, то під час проведення експертизи заявки на знак «Nu Virgo's» їх не може бути протиставлено один одному.

Апелянт також звертає увагу на те, що заявлене позначення в цілому асоціюється саме з Меладзе К.Ш., який є композитором і музичним продюсером популярної російсько-української групи «ВИА Гра», створеної в 2000 році. Назва групи була алюзія на лікарський препарат «Виагра». У 2003 році, випустивши дебютний англomовний альбом під ім'ям «V.I.A. Gra» і отримавши загрозу судового позову від виробників препарату, керівництво Sony Music дало групі альтернативну назву «Nu Virgo's», яка перекладається як оголені діви. Цю назву використовували для просування групи за межами України.

На доказ фактичного використання заявленого позначення апелянт надав статті та фотографії, які свідчать про створення та розвиток музичного проекту «Nu Virgo's», його склад, концертну діяльність в Україні та за її межами та перелік хітів з моменту створення проекту до сьогодні.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 03.07.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2013 24167 та зареєструвати знак «Nu Virgo's» відносно заявлених товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП.

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

27.12.2013 подано заявку № m 2013 24167 на знак **Nu Virgo's**. Заявник – Меладзе Костянтин Шотович.

Заявлене словесне позначення **Nu Virgo's** виконано оригінальним шрифтом літерами латиниці, подано на реєстрацію відносно товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **Nu Virgo's** за свідоцтвом № 38669 виконано стандартним напівжирним шрифтом літерами латиниці, зареєстрований для товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП. Власники свідоцтва – Костюк Дмитро Дмитрович, Меладзе Костянтин Шотович.

15.11.2013 дію свідоцтва № 38669 на знак **Nu Virgo's** припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії (відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 від 25.06.2014).

Згідно з прийнятим рішенням Державної служби від 03.07.2014 заявленому позначенню відмовлено у реєстрації на підставі того, що воно є тотожним із протиставленим знаком за свідоцтвом № 38669, яке припинило свою дію.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону 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.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Згідно з пунктом першим статті 10 Закону експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та 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 України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 (а), б)) не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлений знак за свідоцтвом № 38669.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним з протиставленим закладом експертизи знаком за свідоцтвом № 38669 колегією Апеляційної палати проведено дослідження позначень згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось,

схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах, – ідентичні позначення.

Порівнювані позначення складаються лише із словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу позначень за вказаними ознаками схожості колегія Апеляційної палати встановила, що вони є не тотожними, а схожими, оскільки заявлене позначення виконане оригінальним шрифтом, завдяки якому літери «N», «o» та апостроф представлені як графічні елементи, що не може бути не помічено споживачем.

Отже, заявлене позначення і протиставлений знак різняться за ознакою графічного виконання (вид шрифту), тобто не є ідентичними (не збігаються у всіх елементах).

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 9 та послуги 35, 41 класів МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що, що ці товари та послуги, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак за свідоцтвом № 38669, яке припинило свою дію 15.11.2013, підпадає під дію абзацу

другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинен був враховуватися під час пошуку на схожість. Тому рішення Державної служби від 03.07.2014 про відмову в реєстрації знака «Nu Virgo's» за заявкою № т 2013 24167 є необґрунтованим.

Доводи апелянта щодо використання заявленого позначення колегією Апеляційної палати не взяті до уваги, оскільки не мають значення для правильного розгляду заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Nu Virgo's» за заявкою № т 2013 24167 відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів 9 та послуг 35, 41 класів МКТП.

4. 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 Меладзе К.Ш. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 03.07.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 24167 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Nu Virgo's» відносно товарів 9 та послуг 35, 41 класів.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.В.Жмурко

В.В.Сенчук