


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

05 травня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 19.08.2015 № 69 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Сенчука В.В., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення Шаповалова Ю.Ю. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності

України (далі – ДСІВ) від 21.04.2015 про відмову в реєстрації знака «» («Oliver, зобр.») за заявкою № т 2014 17743.

Представник апелянта – патентний повірений Трембовецька Т.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 11043 від 31.07.2015 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 17743;
- копії матеріалів заявки № т 2014 17743;
- додаткові матеріали вх. № 12085 від 21.08.2015, вх. № 5195 від 07.04.2016, вх. № 5721 від 07.04.2016, вх. № 6866 від 05.05.2016.


Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 21.04.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Oliver, зобр.» за заявкою № т 2014 17743, оскільки заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх товарів 03 класу із словесними знаками "Selection by s.Oliver" та "Sir Oliver" (міжнародні реєстрації № 1086280 від 23.05.2011, пріоритет від 24.11.2010; № 1090503 від 10.08.2011);

- для всіх товарів 21 класу із словесним знаком "s. Oliver" (міжнародна реєстрація № 760497 від 16.01.2001, пріоритет від 25.08.2000), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (DE) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Шаповалов Ю.Ю. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «» за заявкою № m 2014 17743 та зазначає наступне.

Як зазначає апелянт, до створення заявленого позначення його спонукала прихильність до романів Ч.Діккенса, і його походження пов'язане з одним із персонажів – Олівером Твістом. Це підтверджує і стиль одягу чоловіка, який відтворений у зображувальному елементі знака.

Діяльність апелянта пов'язана з виробництвом товарів по догляду за взуттям, а саме: кремів, воску, щіток, губок для взуття тощо.

Зазначені товари виробляє Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Мадеус» (далі - ТОВ «ВК «Мадеус»), одним з учасників якого є апелянт. Відповідно до статті 3 Статуту, предметом його діяльності є, зокрема, виробництво косметичних засобів для взуття, які марковані заявленим позначенням.

За твердженням апелянта, його діяльність ніяким чином не перехрещується з діяльністю власника протиставлених знаків «Selection by s.Oliver», «Sir Oliver» та «s. Oliver» - компанією s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, яка є виробником товарів зовсім іншого сегменту.


Апелянтом проведено детальний порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків з метою визначення ступеню їх звукової, графічної та смислової схожості. За результатами такого аналізу апелянтом зроблено висновок про суттєву відмінність заявленого позначення від протиставлених знаків.

Так, слово «Oliver» в протиставлених знаках має прив'язку до слова Sir (скорочено S.) і є ключовим для визначення семантичного навантаження.

На думку апелянта, заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків своєю оригінальністю, кольоровим виконанням, видом шрифту, звуковим відображенням та семантикою.

Апелянт також просить прийняти до уваги, що перелік заявлених ним товарів відрізняється від переліку товарів, для яких зареєстровано протиставлені знаки. Крім того, товари апелянта та власника протиставлених знаків виготовлені з різної сировини, мають різну технологію виготовлення, різну мету використання, різну сезонність та різне коло споживачів, тому споживачі не будуть введені в оману щодо особи виробника таких товарів. Заявлені апелянтом товари, стосуються виключно сфери його діяльності та не є спорідненими або схожими до ступеню змішування з товарами власника протиставлених знаків, хоч і мають певні спільні риси. Отже, з наведеного вище слідує, що апелянт та власник протиставлених знаків взагалі ніяким чином не пересікаються, оскільки

мають різні сфери діяльності, тому порівнювані позначення не пов'язані одне з одним і не є схожими між собою до ступеню змішування.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 17743 та зареєструвати знак «Oliver» відносно заявлених товарів.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене позначення «Oliver» - представляє собою словесно-графічну композицію, що складається з зображувального елемента – чоловічої постаті, одягнутої у стилі часів 18 століття (сюртук, високі чоботи з заправленими в них штанами), який тримає в одній руці щітку для взуття, а в іншій - сумку. Чоловік ніби спирається на першу літеру словесного елемента «О» - напису «Oliver», який виконано оригінальним шрифтом, літерами латинської абетки. Поверх літери «г» розташовано декоративний зображувальний елемент з візерунками, як

і на жакеті у чоловіка. Позначення заявлено у чорному, білому, темно-коричневому, оранжевому, жовтому та бежевому кольорах.

Протиставлені знаки «Selection by s.Oliver» за міжнародною реєстрацією № 1086280, «Sir Oliver» за міжнародною реєстрацією № 1090503 та «s. Oliver» за міжнародною реєстрацією № 760497 – словесні, виконані стандартним шрифтом латинської абетки.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються 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 усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння заявленого позначення з протиставленими знаками вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожного словесного елемента (Oliver).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення Oliver та протиставлених знаків схожі між собою алфавітом, кількістю літер, а відрізняються видом шрифту, графічним відтворенням літер. Заявлене позначення відрізняється також наявністю зображувального елемента у вигляді чоловічої постаті.

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

Спільний для порівнюваних знаків є словесний елемент «Oliver».

«Oliver – чоловіче ім'я, також може бути прізвиськом. Oliver - це і ім'я, і прізвисько, і кіно, і мюзикл і персонаж роману Чарльза Діккенса, головним героєм якого стала дитина. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що словесний елемент заявленого позначення та протиставлених знаків схожі за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

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

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03 та 21 класів МКТП:

- клас 03: «Віск для взуття; віск для вичиненої шкіри; креми для вичиненої шкіри; захисні лискувальні речовини для вичиненої шкіри; креми для взуття; лискувальний віск; лискувальні препарати для взуття»;

- клас 21: «Щітки для взуття; губки для взуття; лискувальні пристрої неелектричні до взуття; копили розтягальні для взуття; копили розтягальні для чобіт; пристосування для скидання (роззування) чобіт».

Листом від 05.06.2016 (вх. № 6866) апелянт уточнив перелік товарів 03 та 21 класів МКТП, та виклав їх у такій редакції:

- клас 03: «Віск для взуття; віск для вичиненої шкіри для взуття; креми для вичиненої шкіри для взуття; захисні лискувальні речовини для вичиненої шкіри для взуття; креми для взуття; лискувальний віск для взуття; лискувальні препарати для взуття»;

- клас 21: «Щітки для взуття; губки для взуття; лискувальні пристрої неелектричні до взуття; копили розтягальні для взуття; копили розтягальні для чобіт; пристосування для скидання (роззування) чобіт».

Протиставленому знаку «Selection by s.Oliver» за міжнародною реєстрацією № 1086280 надана правова охорона для товарів 03, 06, 09,14, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП, зокрема товарів 03 класу МКТП - «Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» («препарати для відбілювання та інші речовини для прання; чистки, полірування, знежирення і абразивної обробки; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти»).

Протиставленому знаку «Sir Oliver» за міжнародною реєстрацією № 1090503 надана правова охорона для товарів 03, 06, 09,14, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП, зокрема товарів 03 класу МКТП - «Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» («препарати для відбілювання та інші речовини для прання; чистки, полірування, знежирення і

абразивної обробки; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти»).

Протиставленому знаку «s. Oliver» за міжнародною реєстрацією № 760497 надана правова охорона для товарів 04, 08, 11,15, 16, 20, 21, 24, 28, 34 класів МКТП, зокрема товарів 21 класу МКТП - «Combs, sponges, brushes, unworked or semi worked material (with exception of building class); glassware, porcelain ware and earthenware, works of art of glass, small hand operated utensils and apparatus for household and kitchen (included in this class)» («гребінці, губки, щітки з необробленого або частково обробленого матеріалу (за винятком будівельного класу); вироби зі скла, порцеляни, фаянсу; посуд; твори мистецтва зі скла; посуд і пристрої для домашнього господарства і кухні (які включено до даного класу»).

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати керувалася, в першу чергу, такою ознакою, як рід (вид) товарів; їх призначення; а також вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, сферу застосування.

Для встановлення спорідненості товарів колегія врахувала призначення товарів 03 та 21 класів МКТП протиставлених знаків та уточненого апелянтом переліку товарів 03 та 21 класів МКТП заявленого позначення.

При цьому, колегією враховано те, що спорідненими є товари, між якими існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих товарів. Такий зв'язок може бути обумовлений, зокрема, тим, що певні товари охоплені об'єднуючим їх поняттям, або мають однаковий засіб просування.

Проаналізувавши переліки товарів досліджуваних знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 03 та 21 класу МКТП, обмежені заявником до товарів, призначених для догляду за взуттям, не можна вважати спорідненими з товарами, для яких зареєстровано протиставлені знаки, враховуючи наступне:

- різна сфера та мета застосування товарів (товари апелянта належать до товарів вузького сегменту ринку товарів, призначених для догляду за взуттям);
- різне призначення, взаємозв'язок між товарами;
- різні види потреб, які задовольняють товари;
- різні шляхи збуту товарів;
- різна вартість товарів, різне коло споживачів, а тому і відсутність у споживачів можливості виникнення враження про належність цих товарів одній особі;
- відсутність тісного або специфічно пов'язаного зв'язку між товарами, настільки, щоб їх використання призвело до сплутування у певному секторі споживачів.


Також, колегія Апеляційної палати прийняла до уваги надані апелянтом додаткові матеріали на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

1. Лист Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» вих. № 220/01 від 14.08.2015, в якому зазначено про відсутність зареєстрованих на території України таких товарних позицій, як «креми, воски, щітки, губки для взуття та інші засоби по догляду за взуттям», в найменуванні яких є позначення «Selection by s.Oliver», «Sir Oliver», «s. Oliver», а також про наявність товарних позицій, таких як «губки, щітки для взуття, крем-фарби, креми, воски для взуття та інші засоби по догляду за взуттям», у складі найменування яких міститься слово «Oliver», що виробляє ТОВ «ВК» «Мадеус»;
2. Копію Статуту ТОВ «ВК» «Мадеус»;
3. Фотографії виробничих потужностей апелянта та фото виробленої продукції, маркованої заявленим позначенням;
4. Лист апелянта (вих. № 5195 від 07.04.2016) щодо фонетичного, графічного та семантичного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків;
5. Копії Інтернет-сторінок з прикладами використання протиставлених знаків;
6. Лист від 15.04.2016 (вих. № 5721) з оригіналами видаткових накладних за 2014-2015 роки; оригіналами специфікацій на виробництво та поставку взуттєвої косметики за 2014-2015 роки; копіями висновків санітарно-епідеміологічної експертизи за 2014-2015 роки про відповідність засобів по догляду за шкірою, замшою, нубуком та текстилем вимогам санітарного законодавства України;
7. Лист від 05.06.2016 (вих. № 6866) з уточненим переліком товарів 03 та 21 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи надані апелянтом додаткові матеріали, дійшла висновку, що заявлене позначення використовується апелянтом саме для уточненого ним переліку товарів 03 та 21 класів МКТП, а тому набуло розрізняльної здатності щодо зазначених товарів внаслідок використання його апелянтом.


Колегія Апеляційної палати вважає, що позначення апелянта набуло розрізняльної здатності у споживача саме відносного його виробника, а відтак і товари, марковані заявленим позначенням, сприймаються споживачем як такі, що вироблені апелянтом. У зв'язку з цим, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставлених знаків відсутня, оскільки заявлене позначення може викликати асоціації у споживачів лише з товарами по догляду за взуттям, які виробляються апелянтом.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті *bquinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної

палати дійшла висновку, що заявлене позначення «» за заявкою № т 2014 17743 може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 03 та 21 класів МКТП.

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 Шаповалова Ю.Ю. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 21.04.2015 про відмову в реєстрації знака «» за заявкою № т 2014 17743, відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг за заявкою № т 2014 17743 відносно товарів 03 та 21 класу МКТП, а саме:

Клас 03: «Віск для взуття; віск для вичиненої шкіри для взуття; креми для вичиненої шкіри для взуття; захисні лискувальні речовини для вичиненої шкіри для взуття; креми для взуття; лискувальний віск для взуття; лискувальні препарати для взуття»;

Клас 21: «Щітки для взуття; губки для взуття; лискувальні пристрої неелектричні до взуття; копили розтягальні для взуття; копили розтягальні для чобіт; пристосування для скидання (роззування) чобіт».

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

Головуючий колегії

І.А. Костенко

Члени колегії

В.В. Сенчук

Л.Г.Запорожець