

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

13 грудня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 08.08.2013 № 240 у складі головуєчого Добриніної Г.П. та членів колегії Запорожець Л.Г., Каташевої А.О., розглянула заперечення Столярчука Владислава Ростиславовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 06.06.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ORIO, зобр.» за заявкою № т 2011 20694.

Розгляд заперечення здійснювався 02.10.2013, 06.12.2013 та 13.12.2013.
Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Бодня Н.П.
Представник апелянта – Рудий Т.Г.

До заперечення апелянт надав наступні документи:

- документ про сплату збору за подання заперечення (квитанція № к40/2/23 від 02.08.2013);
- довіреність від 01.12.2011;
- рішення про відмову в реєстрації знака;
- мотивовану відповідь на повідомлення про можливу відмову у наданні правової охорони знаку;
- відомості про стан діловодства за заявкою № т 2011 20694.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було



прийнято рішення від 06.06.2013 про відмову в реєстрації знака «ORIO» за заявкою № т 2011 20694 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 11 класу, що:

- зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ORIO+пластик стандарт качества+зображення», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я

Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Консенсус» (UA), (свідоцтво № 151598 від 10.02.2012, заявка № m 2011 17158 від 27.10.2011), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. 2, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Столярчук Владислав Ростиславович заперечує проти рішення Державної служби інтелектуальної власності про відмову в



реєстрації знака «**ORIO**» за заявкою № m 2011 20694.

Апелянт вважає, що надана ним мотивована відповідь на повідомлення про попередню відмову в реєстрації знака не було долучена до матеріалів справи і не врахована експертом, у зв'язку з тим, що заявником було допущено помилки і зазначено інший номер заявки.

Також апелянт вважає, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому заявленому позначенню «**ORIO**» може бути надана правова охорона.



Апелянт у запереченні також зазначає, що докази тривалого використання заявленого позначення для товарів 11 класу МКТП будуть наданні ним додатково.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 06.06.2013 та зареєструвати знак відносно усіх заявлених товарів 11 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційних засіданнях.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «**ORIO**» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених п. 2 ст. 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).



Згідно з п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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 при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність (спорідненість) товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При перевірці позначень на схожість


позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Для встановлення ступеню схожості заявленого позначення та зареєстрованого знака за свідоцтвом № 151598 колегією проведено їх порівняльний аналіз. За результатами такого аналізу встановлено наступне.



Заявлене позначення «ORIO» - комбіноване позначення, що складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконаний стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Зображувальний елемент розташований над словесним елементом у вигляді кола, яке складається з хвилястих стрічок білого та чорного кольорів. Позначення заявлено без зазначення кольорів.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 151598 – комбінований, який складається з графічних і словесних елементів, розташованих на блакитному тлі прямокутної форми. Словесні елементи розташовано у три рядки: перший рядок – слово «ORIO», виконане великими (заголовними) літерами стилізованим шрифтом, синього кольору, та слово «пластик», виконане друкованим шрифтом, кирилицею, літерами синього кольору; другий рядок – словосполучення «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА», виконане стилізованим шрифтом, кирилицею, літерами білого кольору з тінями темно-синього кольору; третій рядок – словосполучення «производство и оптовая продажа изделий санитарно-технического назначения», виконане кирилицею, літерами значно меншого розміру синього кольору. Зображувальний елемент складається із декількох об'єктів: зображення предмета сантехнічного призначення білого кольору, що знаходиться ліворуч; кола, в середині якого зображено хвилясті стрічки у поєднанні білого, блакитного та темно-синього кольорів, що знаходиться по центру зверху; та стилізованого зображення земної кулі з частково вказаними меридіанами та паралелями, що знаходиться праворуч. Знак заявлений для охорони відносно синього, блакитного, темно-синього та білого кольорів.

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 визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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 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.

При дослідженні положення словесного або зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується також фактор домінування одного із таких елементів. При цьому, домінуюче положення елементів позначення в зображенні знака визначається, зокрема, за такими факторами або їх сукупністю: впливом позначення на зорове і/або фонетичне, семантичне сприйняття зображення знака; геометричним розміром позначення; місцем розташування елементів у площині зображення знака.


Дослідивши описані вище позначення та беручи до уваги викладене, колегія вважає, що домінуючими елементами у порівнюваних позначеннях




«**ORIO**» та «



» є словесно – графічна композиція у

вигляді графіки «» та слова «**ORIO**», на якій акцентується увага споживача при сприйнятті позначення, зважаючи на їх розмір, місце розташування у позначеннях, зорове, фонетичне і семантичне сприйняття. При цьому, незважаючи на те, що у протиставленому знаку коло



«» складається з меншої кількості стрічок, при порівнянні в цілому вони сприймаються, як схожі. Домінуючий словесний елемент «**ORIO**» – тотожний в порівнюваних позначеннях. Словесні елементи «пластик + стандарт качества + производство и оптовая продажа изделий санитарно-технического назначения», що присутні в протиставленому знаку, відсутні у заявленому позначенні, проте вони не є домінуючими, зважаючи на їх розмір, місце розташування і сприйняття зображення знака у його площині.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака щодо їх фонетичної, графічної та семантичної схожості.



Фонетична (звукова) схожість заявленого позначення «**ORIO**» та домінуючого словесного елемента «**ORIO**» протиставленого комбінованого знака обумовлюється тотожністю звучання, однаковою кількістю складів, тотожністю голосних [O,I,O] і приголосного [R] звуків. При цьому, наявність у протиставленого знака словесного елемента «пластик + стандарт качества


+ производство и оптовая продажа изделий санитарно-технического назначения» послаблює звукову схожість порівнюваних позначень.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлений знак схожий з заявленим позначенням за видом алфавіту (латиниця), яким виконано словесний елемент, але відрізняється від заявленого позначення видом шрифту, видом алфавіту (кирилицею), кольором, наявністю зображувальних елементів та характером літер.

Колегія Апеляційної палати дослідила порівнювані позначення за семантичною (смісловою) ознакою схожості та виявила таке.

Заявлене позначення складається із словесного елемента «**ORIO**», що не має однозначного смислового значення, не є словом природної мови.



Протиставлений знак «» містить, крім спільного домінуючого елемента «**ORIO**», словесний елемент «пластик + стандарт качества + производство и оптовая продажа изделий санитарно-технического назначения».

При цьому, словесний елемент «**ORIO**» є фантазійним і не має певного смислового значення, а словесні елементи «пластик + стандарт качества + производство и оптовая продажа изделий санитарно-технического назначения» за своїм змістом безпосередньо вказують на вироби санітарно-технічного призначення, виробництво і продаж у сфері сантехнічного обладнання, тобто мають визначене смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що незважаючи на те, що вони мають певні розрізняльні ознаки, через наявність в них фонетично тотожного словесного і графічно схожого зображувального елементів, що є домінуючими, в цілому вони є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з пунктом 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 послуг. При встановленні однорідності товарів або 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 «**ORIO**» подано на реєстрацію відносно товарів 11 класу МКТП, а саме: «санітарно-технічні апарати і устаткування; труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем; устаткування санітарно-

технічне для ванн; водоспускальні бачки (до туалетів); водорозподільче устаткування; водоспускальне устаткування до туалетів; сифони (санітарно-технічне устаткування); вузли впускання води в водоспускальних бачках (до туалетів); вузли випускання води в водоспускальних бачках (до туалетів); біде; ванни; ванни сидячі; вентиля (крани); водонагрівачі; водоспускне устаткування до туалетів (водоспуски); душі; душові кабінки; змішувальні крани водогінні; кімнати чисті (санітарне устаткування); крани, вентиля до трубопроводів; нагрівачі для ванн; опалювальне устаткування (водяне); опалювальні апарати електричні; раковини (водогінні); світильники (лампи); сідала туалетні (предмети для сидіння); сушарки; апарати для сушіння рук в умивальнях; унітази до туалетів; туалети (водоспускові); туалети перемісні; умивальники; фітинги (обладунки) до ванн».



Протиставлений знак «зареєстрований відносно товарів 11 класу МКТП, а саме: «устаткування для водопостачання та на санітарно-технічні потреби; в тому числі: ванни; устаткування санітарно-технічне для ванн; душі; душові кабінки; вентиля (крани); водозабиральне устаткування; водопостачальне устаткування; водорозподільче устаткування; водоспускне устаткування до туалетів; крани, вентиля до трубопроводів; змішувальні крани водогінні; радіатори (обігрівальні); регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устаткування; санітарно-технічні апарати і устаткування; труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем».

Проаналізувавши товари 11 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними.

Апелянт у запереченні стверджував, що його мотивована відповідь на повідомлення про попередню відмову не долучена до матеріалів справи та не врахована експертом, через допущену ним помилку у номері заявки.

Колегія Апеляційної палати з цього приводу зазначає, що відповідь заявника на попередню відмову в реєстрації знака була врахована закладом експертизи за відповідною заявкою, незважаючи на допущену ним технічну помилку. Проте, мотивована відповідь заявника не спростувала факт схожості заявленого ним позначення з протиставленим знаком та не містила доказів на користь реєстрації знака, а тому доводи, наведені заявником у його відповіді, не були визнані обґрунтованими.

Листом від 09.12.2013 (вх. № 22393) апелянт надав до Апеляційної палати документи на користь реєстрації знака, які, на його думку, є доказами використання заявленого позначення для товарів 11 класу МКТП, а саме:

- договір купівлі-продажу товару № 3264 від 12 серпня 2012 року з додатками;
- договір купівлі-продажу товару № 206 від 26 листопада 2012 року з додатками;
- договір купівлі-продажу товару № 221 від 11 грудня 2012 року з додатками;
- договір купівлі-продажу товару № 236 від 03 березня 2013 року з додатками;
- комплект фотокопій.

Розглянувши надані документи колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані документи не підтверджують використання заявленого позначення до дати подання заявки на протиставлений знак, а саме: до 27.10.2011 у зв'язку з тим, що:

по-перше, всі надані договори купівлі-продажу датовані 2012 - 2013 роками, тобто вже після 27.10.2011 - дати подання заявки на протиставлений знак; що не може слугувати на користь реєстрації знака, а тим більше підтверджувати тривалість його використання;

по-друге, надані матеріали не містять інформації щодо позначення, яке має використовуватися при маркуванні товарів, що є предметом договорів; а додані до договорів специфікації та акти прийому-передачі містять інформацію лише щодо найменування товарів, зокрема, «полістирол загального призначення марка 55, модифікований вини пласт (полівінілхлорид) ПВХ-С-5868ПЖ, поліпропілен 01003 каплен, гранула ПНД трубні марки, сифон, виведення д/унітазу, комплект накладок пласт арт Д211, шланг зливний д/пральної машинки арт Д164», без будь-якої вказівки про їх маркування певним позначенням;

по-третє, жодний з наданих матеріалів не містить зображення знака (позначення), що використовується заявником при здійсненні ним господарської діяльності.

Ураховуючи вищенаведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом документи не підтверджують тривалість використання ним заявленого позначення за заявкою № m 2011 20694 для всіх товарів 11 класу МКТП до дати подання заявки на протиставлений знак, а тому не підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання.

Таким чином, колегія Апеляційної палати на підставі проведеного дослідження дійшла висновку про те, що заявлене позначення «ORIO» не відповідає умовам надання правової охорони відносно заявлених товарів 11 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної

служби за заявкою № т 2011 20694 про відмову у реєстрації знака є обґрунтованим.

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. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 06.06.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ORIO, зобр.» залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Г.П.Добриніна

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

А.О.Каташева