

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

23 лютого 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 18.06.2015 № 54 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Костенко І.А., розглянула заперечення Назарука В.П. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 29.04.2015 про відмову в реєстрації знака «ТАРАС БУЛЬБА» за заявкою № т 201319619.

Представник апелянта – Трачук Ю.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 8396 від 15.06.2015;
- копії матеріалів заявки № т 201319619;
- додаткові матеріали вх. № 12231 від 25.08.2015, вх. № 13844 від 28.09.2015, вх. № 221 від 11.01.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 29.04.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є тотожним зі словесним знаком «ТАРАС БУЛЬБА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «МирГород» (UA), (свідоцтво № 54441 від 17.10.2005, заявка № 2003 044275 від 24.04.2003, дата припинення дії свідоцтва 25.04.2013), щодо споріднених товарів;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованим знаком «ТАРАС БУЛЬБА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Танчика Олега Леонідовича (UA), (свідоцтво № 67889 від

16.10.2006, заявка № т 2005 00384 від 19.01.2005), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «КОРЧМА Тарас Бульба», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Белойвана Юрія Александровича (RU), (свідоцтво № 62603 від 15.05.2006, заявка № т 2005 07197 від 01.07.2005), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Тарас Бульба українцем бути престижно», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Надзбруччя хліб» (UA), (свідоцтво № 84710 від 26.11.2007, заявка № т 2006 04820 від 03.04.2006), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «ТАРАС БУЛЬБА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Танчика Олега Леонідовича (UA), (свідоцтво № 115486 від 10.12.2009, заявка № т 2008 06035 від 31.01.2008), щодо споріднених товарів.


Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3; розділ VI, стаття 22).

Апелянт – Назарук В.П. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ТАРАС БУЛЬБА» за заявкою № т 201319619 та просить врахувати наступні доводи на користь реєстрації знака.


Дію свідоцтва України № 54441 на знак для товарів і послуг «ТАРАС БУЛЬБА» з 25.04.2013 було припинено в судовому порядку і тому воно не може перешкоджати реалізації законних прав апелянта.



Протиставлений знак  за свідоцтвом України № 62603 відрізняється від заявленого позначення графічним виконанням та семантичним змістом. Зокрема, визначальним (оскільки власник протиставленого позначення його виокремив кольором, шрифтом) є слово «КОРЧМА», яке буде асоціюватись у свідомості споживача саме із закладом громадського харчування.

Апелянт також зазначає, що власник цього знака не використовує його відносно товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а використовує тільки відносно послуг 41 та 43 класів МКТП.



Протиставлений знак  за свідоцтвом України № 115486 буде асоціюватися у споживача з м'ясними виробами або закладом громадського харчування, але жодним чином не з кондитерськими виробами.



Протиставлений знак за свідоцтвом України № 67889 також не викличе у споживачів асоціацію з товарами 30 класу МКТП, а навпаки налаштує на думку, що під цим знаком розповсюджуються амуніція, оскільки «козак» - це вільна озброєна людина, тому використання його зображення додатково наголошує на продажу військового обмундирування, техніки тощо.

Вказані знаки також відрізняються від заявленого позначення графічним виконанням та семантичним змістом.

Разом із тим, апелянт зазначає про те, що дія протиставлених свідоцтв була частково достроково припинена рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 14.04.2014 щодо споріднених товарів 30 класу МКТП через невикористання знаків за цими свідоцтвами, тому передбаченого статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права на повторну реєстрацію знаків власник цих знаків не має.



Щодо протиставленого знака за свідоцтвом України № 84710 апелянт зазначає про відмінність у графічному виконанні заявленого позначення та цього знака. Семантичної відмінності надає словесний елемент «українцем бути престижно».

Апелянт наголошує, що власник свідоцтва № 84710 також не використовує знак відносно товарів 30 класу МКТП.

На підтвердження вказаного апелянт надав такі документи (листи):

1) Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 04.03-12-204/35-П від 02.12.2014, в якому зазначено, що за інформацією (за період з 2002 по 2014 р.р.) з Реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи у цьому Реєстрі відсутні висновки для ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» на продукцію, до назви якої входить слово «Кобзар», та для ТОВ «Надзбруччя хліб» на продукцію, до назви якої входить слово «Тарас Бульба».

2) Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 04.03-12-198/35 від 20.11.2014, в якому зазначено, що за інформацією (за період з 2006 по 2014 р.р.) з Реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи у цьому Реєстрі відсутні висновки на продукцію, до назви якої входять слова «Тарас Бульба», та власником яких є Белован Ю.О.;

3) Державної фіскальної служби України № 3664/с/99-99--24-03-02-14 від 02.12.2014, в якому зазначено, що власники свідоцтв №№ 62603, 84710 не вносили їх до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності;

4) Державної митної служби України № 16/2-16.5/354 від 11.02.2013, в якому зазначено, що власники свідоцтв №№ 54441, 67889 та 115486 із заявами про сприяння захисту майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності до Держмитслужби не зверталися.

Апелянт вважає, що є достатні підстави вважати, що товари 30 класу МКТП власниками протипоставлених знаків не вводяться в цивільний обіг, оскільки дозволу на їх випуск та реалізацію Державна санітарно-епідеміологічної служба не видавала.

Окрім цього, апелянт зазначає про те, що він використовує заявлене позначення тривалий час відносно товарів 30 класу МКТП, унаслідок чого воно набуло розрізняльної здатності на ринку кондитерських виробів і широкої популярності серед поціновувачів борошняних, кондитерських виробів та шоколаду.

Апелянт скоротив перелік товарів 30 класу МКТП до таких, що не будуть вважатися спорідненими з товарами 30 класу протиставлених знаків.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 29.04.2015 про відмову в реєстрації та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «ТАРАС БУЛЬБА» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил, 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 за заявкою № т 201319619 позначення «ТАРАС БУЛЬБА» є словесним, виконано великими літерами кириличної абетки звичайним шрифтом без зазначення кольору.

Протиставлений знак «ТАРАС БУЛЬБА» за свідоцтвом № 54441 – словесний, складається з двох слів, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 67889 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент знака – «ТАРАС БУЛЬБА» виконаний оригінальним шрифтом, заголовними літерами кирилиці та розміщений в зображувальному елементі. Зображувальний елемент представляє собою коло, в якому розміщено зображення чоловіка в національному українському вбранні. Знак виконано у поєднанні синього, блакитного, червоного, зеленого, коричневого, тілесного, білого, чорного, сірого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 62603 складається зі словесних елементів «Тарас Бульба» та «КОРЧМА», виконаних оригінальним шрифтом кирилицею, та зображувального елемента – вписаного в коло зображення чоловічої голови з оселедцем та частини орнаменту української вишиванки. Знак виконано у поєднанні червоного, жовтого, темно-жовтого, чорного, білого, помаранчевого, коричневого, сірого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 84710 складається зі словесних елементів «українцем бути престижно», «Тарас Бульба» та зображувального елемента – вписаного в коло зображення чоловічої голови.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 115486 складається зі словесного елемента «ТАРАС БУЛЬБА» та зображення пустотливого чоловіка з оселедцем та довгими вусами з виделками в обох руках, на одній з яких наколота сарделька. Знак виконано у поєднанні червоного, білого, чорного, коричневого, світло-коричневого, рожевого, бордового, блакитного, сірого, жовтого, оранжевого, тілесного кольорів.

Стосовно свідоцтва № 54441 на знак «ТАРАС БУЛЬБА» колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відомості про припинення дії цього свідоцтва за рішенням суду повністю були опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 від 10.02.2016. Дата припинення дії свідоцтва – 20.11.2013.

З цього приводу колегія Апеляційної палати зазначає, що свідоцтво № 54441 припинило дію у зв'язку з невикористанням знака протягом більше трьох років з дати публікації. Статтею 22 Закону передбачено право власника на повторну реєстрацію знака лише у випадках, установлених

пунктами 1-3 статті 18 цього Закону, а саме: відмови власника від свідоцтва повністю або частково; припинення дії свідоцтва у разі несплати збору за продовження строку його дії; за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Таким чином, порядок повторної реєстрації знака не передбачає права власника на повторну реєстрацію у випадку дострокового припинення судом дії свідоцтва повністю у зв'язку з його невикористанням протягом трьох років.

Стосовно свідоцтв №№ 67889, 115486 колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до рішення Солом'янського суду міста Києва від 14.04.2014 по справі №760/3469/14-ц, що набрало чинності 25.04.2015, дію свідоцтва:

- № 67889 достроково частково припинено відносно товарів 30 класу МКТП: «кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби, морозиво, борошняні вироби, пироги, пироги із різною начинкою» та товарів 29 класу МКТП: «желе, повидла»;

- № 115486 достроково частково припинено відносно товарів 30 класу МКТП: «кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби, солодощі, морозиво, булочки, баранці (борошняні вироби), борошняні вироби, вироби з листового тіста з начинкою, ласощі для прикрашання новорічних ялинок, печиво, пироги, пироги із різною начинкою» та товарів 29 класу МКТП «желе, повидла».

Колегія Апеляційної палати врахувала факт дострокового припинення дії протиставлених свідоцтв №№ 54441 (повністю), 67889, 115486 (частково) у зв'язку з невикористанням зареєстрованих знаків на території України протягом трьох років та зазначає, що підстави для відмови в реєстрації позначення за заявкою № m 201319619 через вказані свідоцтва наразі відсутні.

Відповідно до пункту 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 розташування, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність і незначне просторове положення у зображенні позначення, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний, оскільки він легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів «Тарас Бульба».

Аналіз графічної (візуальної) схожості показав, що словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків схожі алфавітом та шрифтом, а відрізняються формою літер та кольором. Досліджувані знаки відрізняються також зображувальними елементами. При цьому, основним домінуючим елементом, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

За семантичною схожістю досліджувані знаки сприймаються як такі, що мають однакове смислове значення, оскільки: «Тарас Бульба» — повість М.В.Гоголя, опублікована в журналі «Миргород» у 1835 році.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 201319619 позначення «ТАРАС БУЛЬБА» за ознаками звукової (фонетичної) та смислової (семантичної) схожості схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами України № 62603 та № 84710, оскільки асоціюється та пов'язується з ними в цілому за словесним домінуючим елементом «Тарас Бульба», незважаючи на графічну різницю у виконанні протиставлених знаків.

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 спорідненість (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

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.

Апелянтом скорочено перелік товарів 30 класу МКТП до таких: «заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; льодяники (смоктунці); м'ятні цукерки; помадки (кондитерські вироби)».



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 62603 зареєстрований відносно товарів і послуг 29, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43 класах МКТП, в тому числі для товарів 30 класу МКТП, а саме: кондитерські вироби, морозиво, мед.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 84710 зареєстрований відносно товарів 30 класу МКТП, а саме: вафлі, кондитерські вироби, печиво, пряники, тістечка, торти.

Відповідно до вільної енциклопедії – Вікіпедія (https://uk.wikipedia.org/wiki/Кондитерські_вироби): Кондитерські вироби (солодощі, ласощі) — висококалорійні та легкі у засвоєнні харчові продукти із великим вмістом цукру, чи фруктози, що вживаються завдяки приємному смаку та запаху. Основними продуктами для приготування солодощів служать тісто, молокопродукти, цукор, мед або фруктоза, желатин, сухофрукти та різноманітні ароматизатори. Основні кондитерські вироби: джем, вафлі, цукерки, желе, мармелад, грильяж, зефір, крем, торт, морозиво, шоколад, печиво, булочки, халва, вергуни.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та товарів 30 класу МКТП протиставлених знаків та дійшла висновку, що вони є спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

Доводи апелянта про невикористання протиставленого знака за свідоцтвом № 84710 колегія Апеляційної палати до уваги не приймає, оскільки встановлення факту невикористання протиставленого знака не відноситься до компетенції Апеляційної палати і може бути встановлено лише у судовому порядку.

У запереченні та в апеляційному засіданні представник апелянта наголошував на тривалому та активному використанні заявленого позначення та набуття значної розрізняльної здатності на ринку кондитерських виробів і широкої популярності серед поціновувачів борошняних, кондитерських виробів і шоколаду.

В якості доказів апелянтом було надано зразок упаковки цукерок «Тарас Бульба» та лист ТЗОВ «ДН Класик» з обсягами реалізації наборів цукерок «Тарас Бульба» за період з 2012 року до липня 2015 року.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши надані апелянтом матеріали, дійшла висновку, що вони не підтверджують здійснення апелянтом значних заходів з використання або рекламування заявленого позначення. Надані апелянтом матеріали, а саме - коробка для цукерок, вказують на те, що заявлене позначення використовується в істотно іншому вигляді, ніж воно було подано на реєстрацію. Таким чином, колегія Апеляційної палати не може вважати надані матеріали достатніми та належними доказами тривалого використання заявленого позначення відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення 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 и р і ш и л а:

1. Відмовити Назаруку В.П. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 29.04.2015 про відмову в реєстрації знака «ТАРАС БУЛЬБА» за заявкою № т 201319619 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

І.А.Костенко