

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

3 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.04.2016 № 34 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Саламова О.В., розглянула заперечення VICTORIA A. Sawosz і Wspolnicy sp. j. проти рішення про надання правової охорони знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Зуєва О.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 5638 від 14.04.2016 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1209826;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1209826;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 8458 від 30.05.2016, вх. № 10173 від 23.06.2016, вх. № 13197 від 19.08.2016, вх. № 14943 від 27.09.2016.

Аргументація сторін

Рішення від 14.01.2016 про надання правової охорони знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно частини товарів і послуг прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 03 та 16 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками: «Triumph», раніше зареєстрованим на ім'я TRIUMPH INTERTRADE AG (міжнародна реєстрація № 957319 від 08.01.2008), «Triumff», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Софронової І.В. (свідоцтво № 124411 від 25.06.2010) щодо споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – VICTORIA A. Sawosz і Wspolnicy sp. j. не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно частини товарів і послуг на території України

і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

За ознаками схожості протиставлені знаки за міжнародною реєстрацією № 957319 та за свідоцтвом № 124411 не є схожими настільки, що їх можна сплутати з заявленим позначенням.

У відповідь на попередню відмову у наданні правової охорони знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно частини товарів апелянт відмовився від раніше заявлених на реєстрацію товарів 16 класу МКТП.

Стосовно протиставлених товарів 03 класу МКТП апелянт повідомляє, що отримав лист-згоду від власника протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 957319, в якому зазначено, що TRIUMPH INTERTRADE AG – власник знака «Triumph» за міжнародною реєстрацією № 957319 надає згоду VICTORIA A. Sawosz i Wspolnicy sp. j. на реєстрацію та використання знака «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 на території України для заявлених товарів 03 класу МКТП.

Крім цього, апелянт зазначає, що власник міжнародної реєстрації № 957319 є виробником, в основному, товарів, які зазначені у 25 класі МКТП, в той час, коли апелянт є виробником товарів, які зазначені у 03 класі МКТП та доставляються на ринок України відомим дистриб'ютором Brand Distribution LTD Sp. Z.o.o.Sp.k.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 14.01.2016 про надання правової охорони знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно частини товарів та надати правову охорону знаку стосовно заявленого переліку товарів 03 та 05 класів 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 та встановила наступне.

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.

Пунктом 4.3.2.4 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 у 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) 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 схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг для яких заявлені знаки.

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 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 із зображувального та словесного елементів, основним, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.


Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені 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 таких знаків до уваги береться загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.


Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1209826 та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 957319 згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Оскільки апелянт відмовився від заявлених товарів 16 класу МКТП, порівняльний аналіз за ознаками схожості заявленого позначення «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 та протиставленого знака «Triumff» за свідоцтвом № 124411 не проводиться.

Заявлене комбіноване позначення  за міжнародною реєстрацією № 1209826 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом літерами латинського алфавіту, де перша літера велика, а інші маленькі. Зображувальний елемент являє собою

стилізоване зображення корони, яка є верхівкою літери «і». Знак подано на реєстрацію у сірому кольорі відносно товарів 03, 05 та 16 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак **Triumph**  за міжнародною реєстрацією № 957319 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом латинського алфавіту, де перша літера велика, а інші маленькі, без зазначення кольору. Зображувальний елемент являє собою стилізоване зображення корони, яка розташована праворуч від словесного елемента. Знак зареєстровано відносно товарів 03, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «triumf» («triumph»).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі за алфавітом (латиниця), мають однаковий графічний елемент (корона), а відрізняються графічним написанням (відтворенням) словесного елемента, та місцем розташування зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови **тріумф**, у, ч. 1. У Стародавньому Римі – урочистий вступ полководця та його війська у столицю після переможного завершення війни. 2. Видатний, блискучий успіх, перемога; торжество//Взагалі перемога, успіх кого-небудь. (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент «triumf» та «triumph» відповідно, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1209826 схоже з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 957319.

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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

Проаналізувавши перелік товарів 03 класу МКТП заявленого позначення – «bleaching preparations and other substances for laundry use; powders, liquids and capsules for washing, dishwasher preparations, preparations for protecting washing machines, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, care preparations for carpets and upholstery, furniture care preparations, preparations for cleaning floors, toilet gels, windscreen cleaning preparations, shoe polish» («вбілювальні препарати та інші речовини для прання; порошки для прання, рідини для прання, капсули для прання, препарати для машин для миття посуду, препарати для захисту пральних машин, чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; препарати для доглядання скатертин та обивних матеріалів; препарати для доглядання меблів; препарати для чищення підлоги; туалетні гелі; розчин для миття вітрового (переднього) скла; лискувальні препарати для взуття») та протиставленого знака – «bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices» (вбілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мила; парфуми; ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти»), колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є спорідненими (однорідними).

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1209826 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 957319 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та під час засідання колегії Апеляційної палати апелянт наголошував на тому, що заявлене позначення використовується виключно для маркування товарів побутової хімії (03 клас МКТП), тоді як протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 957319 для білизни (25 клас МКТП). Товари побутової хімії, марковані заявленим позначенням, поставляються на ринок України та реалізуються через Інтернет – магазини, завдяки чому заявлене позначення набуло розрізняльної здатності саме для товарів 03 класу МКТП, що убезпечить позначення від сплутування споживачами.

Власником протиставлено знака за міжнародною реєстрацією № 957319 TRIUMPH INTERTRADE AG надано згоду на реєстрацію та використання знака «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 на території України для заявлених товарів 03 класу МКТП компанії апелянту – VICTORIA A. Sawosz i Wspolnicy sp. j.

На підтвердження зазначеного апелянтом надано наступні матеріали:

- митна декларація № 2016/06/FFX/CBD/00004 та пакувальний лист щодо поставки товарів побутової хімії, маркованих заявленим позначенням «Triumpf»;

- роздруківки веб-сторінок Інтернет магазинів з пропозицією до продажу товарів, маркованих заявленим позначенням «Triumpf» (<http://cleanshop.com.ua>; <http://superkoshik.com.ua>; <http://feel.com.ua>);

- фото продукції маркованої заявленим позначенням «Triumpf».
- копія листа TRIUMPH INTERTRADE AG від 14 липня 2015 року про згоду на реєстрацію і використання заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1209826 на ім'я VICTORIA A. Sawosz i Wspolnicy sp. j.

Отже, урахувавши вид (рід) товарів, їх призначення; канали збуту, коло споживачів та надані апелянтом документи колегія Апеляційної палати вважає, що небезпека сплутування порівнюваних знаків на ринку України відсутня.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно заявлених товарів 03 класу 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 компанії VICTORIA A. Sawosz i Wspolnicy sp. j. задовольнити.
2. Рішення від 14.01.2016 про надання правової охорони знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «Triumpf» за міжнародною реєстрацією № 1209826 відносно заявлених товарів 03 та 05 класів МКТП.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

О.В.Саламов