

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

22 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 13.02.2015 № 09 у складі головуючого Теньової О.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Откритого акціонерного общества "Комбінат хлебопродуктов ім. Грігоровіча" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 11.12.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № т 2013 18967.

Представник апелянта – патентний повірений Рогуля О.П.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Заїкіна Л.Д.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 1550 від 10.02.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № т 2013 18967;
- копії матеріалів заявки № т 2013 18967;
- додаткові матеріали вх. № 2307 від 23.02.2015, вх. № 6718 від 15.05.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи ДСІВ прийнято рішення від 11.12.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № т 2013 18967, оскільки заявлене комбіноване позначення:

- 1) не може бути зареєстроване як знак для всіх товарів 29, 30 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що в матеріалах заявки відсутній документ (дозвіл відповідних компетентних органів), що підтверджує право заявника на використання у складі заявленого позначення зображення, що імітує державний прапор Росії;

2) для всіх товарів 29, 30 класів є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "TSAR", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Balik Raucherei im Toggenburg AG, (CH) (міжнародна реєстрація № 839703 від 22.12.2004, пріоритет 20.07.2004) щодо споріднених товарів;

3) для частини товарів 30 класу "цукор, морозиво, мед, сироп мелясовий; м'яса харчова; дріжджі, пекарські порошки; сіль, харчовий лід; борошняні вироби; зернові продукти" є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "Царь", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Дольче Віта", м. Київ, (UA) (свідоцтво № 96194 від 10.09.2008, заявка № m 2006 06293 від 28.04.2006) щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (пункти 1, 3 статті 6).

Апелянт – Открытое акционерное общество "Комбінат хлебопродуктов ім. Грігоровіча" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № m 2013 18967.

Апелянт зазначає, що він є власником прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами Російської Федерації № 295747, № 295746, № 365724, до складу яких входить словесний елемент "Царь", та міжнародних реєстрацій № 1078189, № 1023910, дія яких поширена у наступні країни: Вірменія, Азербайджан, Китай, Німеччина, Молдова, Монголія, Таджикистан, Ізраїль, Іран, США. Також здійснено реєстрацію за національною процедурою в країні поставки продукції – Індія, Пакистан, ОАЕ.

Під час реєстрації в Російській Федерації знака "ЦАРЬ, зобр." (свідоцтво № 456266), який є аналогічним до заявленого позначення, апелянтом отримано дозвіл Геральдичної Ради при Президентові Російської Федерації від 28.01.2011 № А72-2-25 на використання елементів, фарбованих у кольори російського Державного прапора.

Щодо протиставлених знаків "TSAR" за міжнародною реєстрацією № 839703 та "Царь" за свідоцтвом України № 96194 апелянт зазначив, що вони не схожі до ступеня змішування із заявленим позначенням, оскільки відрізняються абеткою та наявністю кольорового зображення у вигляді біло-синьо-червоного триколора.

Також апелянт заявив щодо готовності скоротити перелік товарів для уникнення змішування їх з товарами, відносно яких зареєстровано протиставлені знаки.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ та зареєструвати позначення "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № m 2013 18967 відносно усього заявленого переліку товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – 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 Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 1, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми).

Відповідно до пункту 4.3.1.2 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Зазначені позначення можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників.



Заявлене комбіноване позначення "  " складається з словесного елемента, що займає домінуюче положення, та зображувальних елементів. Заявлене позначення розташовано на сірому фоні. Словесний елемент "ЦАРЬ" виконано кирилицею стилізованим шрифтом літерами російської абетки. Зображувальні елементи складаються з корони – жовтого кольору та стилізованої рівновеликої стрічки біло-синьо-червоного кольору.

Відповідно до статті 1 Федерального конституційного закону Російської Федерації "О Государственном флаге Российской Федерации" Державний прапор Російської Федерації є офіційним символом Російської Федерації.

Державний прапор Російської федерації являє собою прямокутне полотнище, яке складається з трьох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої – білого, середньої – синього та нижньої – червоного кольорів. Відношення ширини до його довжини 2:3.

Таким чином, заявлене позначення містить у своєму складі зображення, що імітує Державний прапор Російської Федерації.

На розгляд колегії Апеляційної палати апелянт надав лист Геральдичної Ради при Президенті Російської Федерації від 06.05.2015 № А72-2-2577, в якому зазначено, що використання елементів, подібних до стрічки, забарвленої в кольори Державного прапора Російської Федерації, у складі торгівельної марки "Царь" за свідоцтвом № 456266 (що є аналогом заявленого позначення за заявкою № т 2013 18967) не суперечить чинному законодавству Російської Федерації та міжнародним правилам прапорного протоколу.

За результатами розгляду наданих апелянтом документів, використання апелянтом зображувального елемента, що імітує Державний прапор Російської Федерації у складі заявленого позначення, на думку колегії Апеляційної палати, не суперечить чинному законодавству України, оскільки на це є згода Геральдичної Ради при Президенті Російської Федерації.

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.

Згідно з пунктом 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.

Протиставлене словесне позначення "TSAR" за міжнародною реєстрацією № 839703 виконано друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

Протиставлене словесне позначення "Царь" за свідоцтвом України № 96194 виконано друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

У запереченні та додаткових матеріалах від 24.06.2015 апелянт вилучив з переліку товарів 30 класу МКТП такі товари, відносно яких надана правова охорона знаку "Царь" за свідоцтвом України № 96194. Таким чином, колегія Апеляційної палати не розглядала знак за свідоцтвом України № 96194 щодо схожості його із заявленим позначенням.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 839703.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються зі 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.

Слово "TSAR" являє собою транслітерацію слова "царь".

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесного елемента.

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення "ЦАРЬ, зобр." та протиставлений знак "TSAR" схожі заголовними літерами, а відрізняються абеткою, шрифтом та наявністю зображувальних елементів у заявленому позначенні.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності покладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Відповідно до наведеного у словнику (Словарь русского языка, С.И. Ожегова; М. – 1978, изд. "Русский язык", стр. 801) визначення:

Царь, -я, м. 1. Единовластный государь, монарх, а так же (в России с 1547г. по 1721 г., в Болгарии в нек-рые периоды в старину и с 1908 г. по 1946г.) титул монарха.

Враховуючи те, що заявлене позначення та протиставлений знак мають виражену однакову семантику, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки є схожими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення є схожими за фонетичною та семантичною ознаками.

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 "ЦАРЬ, зобр.", подано на реєстрацію відносно товарів 29 та 30 класів МКТП.

Протиставлений знак "TSAR" зареєстровано відносно товарів 29, 30, 33 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, товари 29 та 30 класів МКТП заявленого позначення та протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

В той же час відповідно до наданих апелянтом додаткових матеріалів від 24.06.2015 міжнародна реєстрація № 839703 на знак "TSAR" припинила свою дію на території України з 22.12.2014 у зв'язку з не продовженням строку її дії.

Витяг з бази даних ROMARIN свідчить про те, що 16.07.2015 в бюлетені Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності № 2015/27 Gaz були опубліковані відомості щодо не продовження строку дії міжнародної реєстрації № 839703.

Відомості щодо припинення міжнародної реєстрації № 839703 також опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15 від 11.08.2015.

Ураховуючи всі вищенаведені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № m 2013 18967 може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 29 та 30 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 Открытого акціонерного общества "Комбінат хлебопродуктов ім. Грігоровіча" задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 11.12.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ЦАРЬ, зобр." за заявкою № m 2013 18967 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 "ЦАРЬ, зобр." відносно частини товарів 29 та 30 класів МКТП, виклавши їх в такій редакції:

29 клас МКТП: м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти та овочі; харчові олії та жири; айвар (консервований перець); алое вера харчове; альгірати на кулінарні потреби; анчоуси; арахіс оброблений; арахісове масло; бекон; білки (альбуміни) на кулінарні потреби;

білок (альбумін) молочний; білок (протеїн) молочний; білок яєчний; боби законсервовані; складники для готування бульйонів; бульйони (м'ясні відвари); бульйонні концентрати; варення; вершки збиті; вершки молочні; горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; деруни; желатин; желе м'ясні; жир кістковий харчовий; жир свинячий харчовий; жирові речовини для виготовлення харчових жирів; жирові суміші на бутерброди; жовток яєчний; журавлинний (клюквовий) соус; фруктові закуски; засолена риба; ізюм (родзинки)); ікра рибна оброблена; капуста квашена; картопляні пластівці; квашені овочі (кімчі); кефір; кисле молоко (кисляк); кістковий мозок тваринний харчовий; клей риба'чий харчовий; ковбасні вироби; кришеники фруктові (сухі); кров'яна ковбаса (кров'янка); крокети; кукурудзяна олія; кумис; лецитин на кулінарні потреби; льонова олія на кулінарні потреби; маргарин; мармелад; масло шоколадне; масляний крем; мигдаль товчений; муси овочеві; муси рибні; м'якуш фруктовий; м'ясні консерви; м'ясо законсервоване; м'ясо солоне(солонина); насіння оброблене; насіння соняшнику оброблене; овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки для куховарення; овочеві супи; огірки дрібні; оселедці; пальмова олія харчова; пектини на кулінарні потреби; пилоч на харчові продукти; подрібнені овочі в маринаді; порошок яєчний; раки неживі; риба законсервована; рибне борошно харчове; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; ріпакова олія харчова; салати фруктові; сало свиняче; сардини; свинина; сири; сироватка молочна; сичуг; соєве молоко (замінник молока); соєвий сир; соєві боби законсервовані харчові; солонощі; соняшникова олія харчова; сосиски; сосиски у тісті; сочевиця законсервована; супи овочеві; сьомга; тельбухи; томатна паста; томатний сік для куховарення; тунець; ферменти молочні на кулінарні потреби; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, поглазуровані цукром; фруктова цедра; цибуля законсервована; часник консервований; шинка; яблучне пюре.

30 клас МКТП: какао та замітники кави; борошно та зернові продукти; прянощі; анісове (ганусове) насіння; арахісові кондитерські вироби; батончики злакові з високим вмістом білка; бікарбонат натрію для куховарення (харчова сода); паста з бобів сої (приправа); бобове борошно; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; ванілін (замінник ванілі); ваніль (запашник); вафлі; вермішель; випічка (кондитерські вироби з борошна); вівсяне борошно; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; в'язівні речовини для морозива; галетне печиво; гвоздика (прянощі); глазур для виробів із здобного тіста; глюкоза на кулінарні потреби; добавки (приправа); добавки з клейковини на кулінарні потреби; есенції до харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій; желе фруктові (кондитерські вироби); заварний крем; закваска; закуски з рису; закуски зі злаків; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; запашники харчові;

запашники, крім ефірних олій; зародки пшениці харчові; речовини для усталювання збитих вершків; згусники для куховарення; кава непряжена (нежарена); кавові запашники; кавові напої з молоком; кавові рослинні замінники; какаові напої; каперці (приправа); карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); карі (кері) (гостра приправа); картопляне борошно харчове; кетчуп (соус); клейковина харчова; в'язівні речовини для ковбас; кондитерські вироби з цукром; сіль для консервування харчових продуктів; кориця (прянощі); крохмаль харчовий; крупа для мамалиги; крупи харчові; кукурудза подрібнена; кукурудза пряжена (жарена); кукурудзяне борошно; кукурудзяні баранці; кукурудзяні пластівці; куркума харчова; кускус (манна крупа); ласощі для прикрашання новорічних ялинок; лід для охолодження; локшина; льодяники (смоктунці); льонове насіння харчове; майонез; макарони; макаронні вироби; мальтоза; мамалига; манна крупа; маринад овочевий (приправа); маринади; марципани; маткове молочко бджолине; мигдальне печиво; мигдальне тісто; мигдальні кондитерські вироби; млинарські продукти; млинці; млинці фаршировані; молочні каші харчові; порошки на морозиво; муси десертні (кондитерські вироби); муси шоколадні; мускатні горіхи; муслі; м'ясна підлива; м'якшівні речовини для м'яса(побутові); пироги з м'ясом; м'ята до солодошів; напої на основі чаю; напої шоколадні; настоянки не лікувальні; овес очищений; овес подрібнений; очищений ячмінь; палички локричні (кондитерські вироби); перець запашний; печиво; пивний оцет; пироги із різною начинкою; підсолоджувачі природні; піца; пластівці (зернові продукти); плачинди; помадки (кондитерські вироби); приправи до салату; присмаки; прісний хліб; прополіс (бджолиний клей); пряники; пудинги; пудра на торти, тістечка; пшеничне борошно; пюре фруктове (соуси); рисові торти, тістечка; розпушувач пекарський; розчина (запарка) на тісто; садові трави законсервовані (приправи); селерна сіль; соєвий соус; солод харчовий; солодове сухе печиво; солодові екстракти харчові; соус томатний; спагеті; страви на основі локшини; суміші для глазурування шинки; сухарі; сухарі панірувальні; сухе печиво; суші; тістечка; тістечка маленькі; тісто на торти, тістечка; тонке сухе печиво (крекер); торти; торти, пироги з фруктами; халва; цикорій (кавовий замінник); цукерки; чай охолоджений; чізбургери (сандвічі); шафран (присмака); шоколадні напої з молоком; ячмінне (ячне) борошно; ячмінь подрібнений.

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

Головуючий колегії

О.О.Теньова

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.П.Горобець