

# 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

31 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 29.12.2015 № 122 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Горобець О.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «ЮНІСОН» за заявкою № т 2013 20486 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – патентний повірений Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 19370 від 28.12.2015 проти рішення про реєстрацію знака «ЮНІСОН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2013 20486;
- копії матеріалів заявки № т 2013 20486;
- додаткові матеріали вх. № 3513 від 12.03.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 30.10.2015 ДСІВ було прийнято рішення про реєстрацію знака «ЮНІСОН» за заявкою № т 2013 20486 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

1) для частини товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючих понять «харчові олії та жири», із знаком «УніСон UniSon» (свідоцтво № 168940 від 10.04.2013, заявка № т 2012 05416 від 29.03.2012), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Рітас» (UA), щодо споріднених товарів;

2) для послуг 37 класу МКТП, крім послуг «реставрування музичних інструментів; наймання (прокат) дренажних насосів; реставрування творів мистецтва; технічне обслуговування басейнів», із словесними знаками «Унісон» (свідоцтво № 78680 від 10.07.2007, заявка № т 200501979 від 23.02.2005), «Унісон» (свідоцтво № 78679 від 10.07.2007, заявка № т 200501976 від

23.02.2005), «Unison» (свідоцтво № 78678 від 10.07.2007, заявка № m 200501975 від 23.02.2005), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (UA), щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП» (далі – ТОВ «ЮНІСОН ГРУП») погоджується з рішенням ДСІВ про реєстрацію знака «ЮНІСОН» відносно товарів 31 та частини товарів 29 класів, але не згоден із відмовою щодо частини послуг 37 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що протиставлені знаки за свідоцтвами № 78678, № 78679, № 78680 припинили свою дію з 24.02.2015 у зв'язку з закінченням строків дії цих свідоцтв та несплатою зборів за їх продовження.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених знаків та встановив, що досліджувані знаки за ознаками схожості є нетотожними, а схожими, оскільки вони не збігаються один з одним в усіх елементах.

Таким чином, на думку апелянта, протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 78678, 78679, 78680 не можуть бути протиставлені при реєстрації заявленого позначення.

У той же час, урахувавши сферу діяльності апелянта, він просить скоротити перелік заявлених послуг 37 класу МКТП до таких: «будування; лагодження; встановлювання устаткування; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; герметизація будівель (споруд); встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); зносіння будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; покрівельні роботи; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування заводів, фабрик; споруджування».

Апелянт також зазначив, що ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» представляє собою групу компаній, які займаються банківською, страховою та будівельною діяльністю.

Крім того, апелянт є власником 13 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які включають в себе слово «ЮНІСОН».

На підставі зазначеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 30.10.2015 за заявкою № m 2013 20486 та зареєструвати позначення «ЮНІСОН» відносно частини товарів 29 класу і заявлених товарів 31 класу МКТП згідно з рішенням ДСІВ та скороченого апелянтом переліку послуг 37 класу МКТП.

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «ЮНИСОН» 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.

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 інших осіб для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Заявлене за заявкою № т 2013 20486 словесне позначення **ЮНИСОН** виконане оригінальним шрифтом великими літерами кирилиці фіолетового кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 31 та послуг 37 класів МКТП.

*YniCon*

*UniSon*

Протиставлений словесний знак **ЮНИСОН** за свідоцтвом № 168940 виконаний оригінальним шрифтом великими та маленькими прописними літерами кирилиці та латиниці, які розташовані у два рядки один під одним. Знак зареєстровано для товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **Unison** за свідоцтвом № 78678 виконаний стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці, в якому перша літера велика, а інші – маленькі. Знак зареєстровано для послуг 35, 37, 38 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **УНИСОН** за свідоцтвом № 78679 виконаний стандартним шрифтом друкованими літерами російської абетки, в якому перша літера велика, а інші – маленькі. Знак зареєстровано для послуг 35, 37, 38 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **Унісон** за свідоцтвом № 78680 виконаний стандартним шрифтом друкованими літерами української абетки, в якому перша літера велика, а інші – маленькі. Знак зареєстровано для послуг 35, 37, 38 класів МКТП.

У запереченні апелянт погодився з рішенням ДСІВ щодо реєстрації заявленого позначення відносно частини товарів 29 класу МКТП. Таким чином, колегія Апеляційної палати не встановлювала схожість заявленого позначення з протиставленим знаком за свідоцтвом № 168940.

Апелянт зазначив, що 24.02.2015 дію протиставлених свідоцтв №№ 78678, 78679, 78680 припинено у зв'язку з несплатою зборів за продовження строків їх дії на підставі пункту 2 статті 18 Закону.

Відомості про припинення дії свідоцтв опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18, 2015 від 25.09.2015.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Пунктом 4.3.2.3 Правил визначено, що при проведенні кваліфікаційної експертизи, під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг, не враховуються знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більше, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю співпадаючих звуків та частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки відрізняються характером літер, шрифтом, кольором та алфавітом.

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

Слово «юнісон» – не має смислового значення.

Слово «unison» перекладається з англійської мови, як «унісон» (<http://www.lingvo.ua/>).

Відповідно до тлумачного словника «унісон» – це співзвучність, яка досягається одночасним відтворенням двох або кількох звуків однієї висоти і однакових звуків у різних октавах (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими, а не тотожними, оскільки не збігаються в усіх елементах.

Оскільки, знаки за свідоцтвами №№ 78678, 78679, 78680 припинили свою дію 24.02.2015, то вони підпадають під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинні враховуватися під час пошуку на схожість.

З огляду на такий висновок колегії Апеляційної палати потреби у встановленні однорідності (спорідненості) товарів і послуг заявленого позначення та протиставлених знаків немає.

Документи, що були надані апелянтом на підтвердження використання ним заявленого позначення, колегією Апеляційної палати не взяті до уваги при прийнятті рішення з огляду на висновок про відсутність тотожності між заявленим позначенням та протиставленими знаками.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ЮНИСОН» за заявкою № т 2013 20486 відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів 29 класу, всіх заявлених товарів 31 класу та скороченого апелянтом переліку послуг 37 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 ТОВ «ЮНИСОН ГРУП» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 30.10.2015 про реєстрацію знака «ЮНИСОН» за заявкою № т 2013 20486 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ЮНИСОН» за заявкою № т 2013 20486 відносно товарів 29, 31 класів та послуг 37 класу МКТП у такій редакції:  
29 - М'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця; молоко та молочні продукти; айвар (консервований перець); алое вера харчове; альгінати на кулінарні потреби; анчоуси; арахіс оброблений; бекон; білки (альбуміни) на кулінарні потреби; білок (альбумін) молочний; білок (протеїн) молочний; білок яечний; боби законсервовані; варення; червоні водорості смажені; горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; гумос (паста з гороху нут); деруни; джеми; желатина; желе м'ясні; жовток яечний; журавлинний (клюквовий) соус; фруктові закуски; засолена риба; згущене молоко; ізюм (родзинки); ікра; ікра рибна оброблена; імбирний джем; йогурт; капуста квашена; картопляні пластівці; картопляні чипси; кефір; кисле молоко

(кисляк); кімчі (квашена овочева страва); кістковий мозок тваринний харчовий; клей риб'ячий харчовий; клеми неживі; ковбасні вироби; кокосові горіхи сухі; коктейлі молочні; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; кришеники фруктові (сухі); кров'яна ковбаса (кров'янка); крокети; кумис; лангусти неживі; лецитин на кулінарні потреби; лосось; мармелад; мигдаль товчений; мідії неживі; молочні напої з перевагою молока; молюски неживі; морські голотурії неживі; 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; овочі скуховарені; огірки дрібні; оливки законсервовані; омари неживі; оселедці; паштети печінкові; пектини на кулінарні потреби; печінка; пилок на харчові продукти; подрібнені овочі в маринаді; порошок яєчний; простокваша (скисле молоко); птиця свійська (забита); раки неживі; ракоподібні неживі; риба законсервована; рибне борошно харчове; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; ряжанка (сквашене топлене молоко); салати фруктові; сардини; свинина; сири; сироватка молочна; сичуг; яйця слимаків харчові; соєве молоко (замінник молока); соєвий сир; соєві боби законсервовані харчові; солонощі; сосиски; сосиски у тісті; сочевиця законсервована; супи; суміші для готування супів; сьомга; тагіні (паста з насіння кунжуту); тельбухи; томатна паста; томатний сік для куховарення; трюфелі (гриби) законсервовані; тунець; устриці неживі; ферменти молочні на кулінарні потреби; фініки; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, поглазуровані цукром; фруктова цедра; фруктові желе; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; харчові пташині гнізда (китайські ласощі); цибуля законсервована; часник консервований; чипси картопляні низькокалорійні; шинка; шовкопрядові лялечки харчові; яблучне пюре; яєчний напій (егг-ног) безалкогольний.

31 - Зернові та сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти, що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння; живі рослини і квіти; корми; солод; альгаровіла кормова; апельсини; арахіс (плоди) необроблений; арахісова макуха для тварин; арахісове борошно для тварин; барда; плоди білої акації; боби свіжі; борошно для тварин; бульби (цибулини) квітів; буряк; вапно до кормів; виноград свіжий; виноградні лози; висівки; висівки кормові; вичавки цукрової тростини сирі; корми для відгодовування тварин; відходи гуральництва кормові; вінки з живих квітів; галети для собак; гарбузи; горіхи (плоди); горіхи ліщинові; городні трави свіжі (прянощі); горох свіжий; гриби свіжі; грибниці; дерева; стовбури дерев; деревина необроблена; деревина нерозпиляна; деревинна стружка для виготовлення деревинної маси; дерен природний; дріжджі для худоби; жито; жуйки харчові для тварин; залишки переганяння вина; запашний пісок для хатніх тварин (гігієнічний поглинальний матеріал); зародки пшениці кормові; побічні продукти оброблення збіжжя кормові; збіжжя (зерно необроблене); звиринцеві тварини; зерно (збіжжя); зерно кормове; зіпріла солома (мульча); ікра риб'яча; кабачки; какао-боби необроблені; картопля свіжа; каштани свіжі; квіти засушені

декоративні; кістки каракатиці для годування птахів; кокосові горіхи; шкаралупа кокосових горіхів; кола горіхи; копра; кора коркова необроблена; кора необроблена; коренеплоди харчові; корми для птахів; корми для тварин; корми для хатніх тварин; корми для худоби (фураж); корми несухі для худоби; кропива; крупи для свійських птахів; кукурудза; кукурудзяна макуха для худоби; кунжут (сезам); кущі (чагарники); лангусти живі; лимони свіжі; листя пальмових дерев; льонове борошно кормове; льонове насіння кормове; макуха олійна для худоби; макуха ріпакова для худоби; мигдаль (плоди); мідії живі; морські водорості харчові або кормові; морські голотурії живі; наживки для рибалення; напої для хатніх тварин; насіння на ботанічні потреби; насіння рослин; препарати, що збільшують несучість свійських птахів; новорічні ялинки; овес; огірки свіжі; оливки свіжі; омари живі; пальмові дерева; папір з піском для хатніх тварин (підстілка); перець стручковий (рослина); коріння петрових батогів (цикорію); петрові батоги (цикорій) (салат); пиллок (необроблений); фураж для підживлювання тварин; сільгосппродукти на підстілку для худоби; підстілка торфова; племінна худоба; плоди свіжі; плодови вичавки; птахи свійські живі; пшениця; раки живі; ракоподібні живі; ревінь; риба жива; рибне борошно кормове; рис необроблений; рисове борошно кормове; розсада; рослини; рослини алое вера; рослини засушені декоративні; салат зелений (латук) свіжий; сіль для худоби; сіно; сіянці; солод для бродіння і переганяння; солодова гуща; солома кормова; солома підстілкова; соснові шишки; сочевиця свіжа; стійлові корми для тварин; сільгосппродукти на підстілку для тварин; трюфелі (гриби) свіжі; устриці живі; запашний пісок для хатніх тварин (підстілка); хмелеві шишки; хміль; корми для відгодовування худоби; цибуля порей свіжа; цибуля свіжа; цитрусові плоди; цукрова тростина; черепашки живі; шипшина; шовкопряди; яйця шовкопрядів; шпинат свіжий; ягоди свіжі; яйця запліднені для висиджування чи інкубації; ялівцеві ягоди; ячмінь.

37 - будування; лагодження; встановлювання устаткування; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; герметизація будівель (споруд); встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); зношення будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; покрівельні роботи; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування заводів, фабрик; споруджування».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

О.С. Кулик

О.П. Горобець