

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

15 січня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.09.2012 № 99 у складі головуючого - Горбик Ю.А. та членів колегії Кулик О.С., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Открытого акціонерного общества "Молочний комбінат "Воронежській" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.07.2012 про відмову в реєстрації знака "ВКУСНОТЕЕВО" за заявкою № т 2011 10216.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 15.11.2012, 15.01.2013.

Представник апелянта – Могилевський В.М.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Сердюк Н.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 19.09.2012 № UA03-ІК/1276 (вх. № 13804 від 19.09.2012) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 10216.

2. Копії матеріалів заявки № т 2011 10216.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 19.07.2012 про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 2011 10216 на тій підставі, що для всіх товарів 29, 30, 32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком

"Вкуснотеево", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Відкритого акціонерного товариства "ГАЛАКТОН", Україна (свідоцтво № 57119 від 15.12.2005, заявка № 2004032754 від 18.03.2004, дострокове припинення дії свідоцтва за рішенням суду 14.05.2012 р.), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – Открытое акционерное общество "Молочний комбінат "Воронєжській" заперечує проти рішення Державної служби від 19.07.2012 про відмову в реєстрації знака "ВКУСНОТЕЕВО".

Апелянт вважає, що зазначене рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства, оскільки постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 дія протиставленого свідоцтва України № 57119 на знак для товарів і послуг була достроково припинена. Відомості про припинення дії свідоцтва України № 57119 були опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 11 від 11.06.2012. Отже, на цю дату знак "Вкуснотеево" за свідоцтвом України № 57119 вважається незареєстрованим. А оскільки на дату прийняття рішення знак за свідоцтвом України № 57119 вже не мав статусу зареєстрованого знаку, то рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 10216 на підставі пункту 3 статті 6 Закону є неправомірним.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 19.07.2012 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2011 10216 відносно заявлених товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "ВКУСНОТЕЕВО" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 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 (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.

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.

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.

Заявлене позначення "ВКУСНОТЕЕВО" – словесний знак, виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці (російською мовою).

Протиставлений знак "Вкуснотеево" – словесний знак, виконаний друкованим шрифтом з великої (заголовної) літери кирилиці (українською мовою).

Порівнювані знаки за фонетичною ознакою є тотожними. Фонетична (звукова) тотожність заявленого позначення "ВКУСНОТЕЕВО" та протиставленого знака "Вкуснотеево" обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням, співпадаючих приголосних і голосних звуків; тотожністю звучання.

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), а відрізняються лише тим, що виконані літерами різного розміру.

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

Порівнювані знаки є фантазійно утвореними словами, що походять від російського слова "вкус". Крім того, порівнювані знаки "ВКУСНОТЕЕВО" та "Вкуснотеево" являють собою транслітерацію одне одного російською та українською мовою відповідно. Зважаючи на це, за семантичною ознакою вони є тотожними.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що знаки "ВКУСНОТЕЕВО" та "Вкуснотеево" є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вказані вище відмінності в їх виконанні не є суттєвими.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил 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.

Проаналізувавши товари 29, 30, 32 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати виявила, що ці товари є такими самими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що для всіх товарів 29, 30, 32 класів МКТП заявлене словесне позначення "ВКУСНОТЕЕВО" є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим словесним знаком "Вкуснотеево".

В той же час, колегія Апеляційної палати вважає за доцільне враховувати, положення Статті 6^{quinquies} С Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно з якою для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Так, 21.06.2003 апелянтом був поданий на міжнародну реєстрацію комбінований знак для товарів і послуг, до складу якого входило словесне позначення "ВКУСНОТЕЕВО". Зазначений знак отримав правову охорону в Україні за міжнародною реєстрацією № 819770 відносно послуг 35, 43 класів МКТП. У зв'язку з відсутністю у міжнародній реєстрації № 819770 транслітерації знака літерами латинської абетки в правовій охороні відповідного позначення для товарів 29, 30 та 32 класів МКТП на території України було відмовлено на підставі того, що воно є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Вкуснотеево" за свідоцтвом України № 57119 відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП (дата подання заявки 18.03.2004).

Зазначені обставини свідчать, що заявка на міжнародну реєстрацію знака "ВКУСНОТЕЕВО" (№ 819770) з поширенням її дії на території України відносно товарів 29, 30, 32 та послуг 35, 43 класів МКТП була подана апелянтом раніше, ніж заявка на реєстрацію протиставленого знака за свідоцтвом України № 57119.

30.06.2011 апелянт подав заявку № m 2011 10216 на реєстрацію знака для товарів і послуг "ВКУСНОТЕЕВО" відносно товарів 29, 30 та 32 класів МКТП.

08.09.2011 апелянт звернувся з позовом до Господарського суду м. Києва із вимогою про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва № 57119.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 у задоволенні позову відмовлено повністю.

13.10.2011 апелянт звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду.

14.02.2012 постановою Київського апеляційного господарського суду дія свідоцтва України № 57119 на знак для товарів і послуг була достроково припинена.

12.04.2012 (вх. № 5798) апелянт звернувся до Державної служби із заявою щодо виконання постанови Київського апеляційного суду: «привести відомості щодо свідоцтва України № 57119 від 15.12.2005, розміщені у

Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у відповідність до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 по справі № 23/335 та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

До Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.05.2012 внесені відомості стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № 57119 на знак для товарів і послуг «Вкуснотеево» повністю за рішенням Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 у справі № 23/335. Публікацію цих відомостей було здійснено 11.06.2012 у бюлетені «Промислова власність» № 11.

Отже, рішення суду про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва було прийняте (14.02.2012) до набуття висновком закладу експертизи статусу рішення про відмову в реєстрації знака (19.07.2012). У зв'язку з цим протиставлений знак на момент прийняття рішення Державною службою про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2011 10216 вже не мав статусу зареєстрованого.

Крім того, виходячи з постанови Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 власник знака за протиставленим свідоцтвом під час судового розгляду не довів фактів належного використання зареєстрованого знака за свідоцтвом України № 57119 протягом трьох років з моменту опублікування відомостей про видачу свідоцтва України № 57119. Тому, заявлене позначення за заявкою № m 2011 10216 фактично не може бути сплутане із протиставленим знаком, дія якого була достроково припинена за рішенням суду.

За таких умов, колегія Апеляційної палати встановила відсутність передбачених п. 3 ст. 6 Закону підстав для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "ВКУСНОТЕЕВО" за заявкою № m 2011 10216 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених товарів.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого 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 «Молочний комбінат «Воронежській» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 19.07.2012 про відмову в реєстрації знака «ВКУСНОТЕЕВО» за заявкою № т 2011 10216 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «ВКУСНОТЕЕВО» за заявкою № т 2011 10216 щодо всіх товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

О.С.Кулик

В.М.Ресенчук