

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

23 січня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 15.11.2013 № 287 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Кулик О.С., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення ГЛОБАЛ ДІ ФАРДЕЛЛІ ОТТОРІНО Е К. С.Р.Л. (ІТ) (далі – компанія Глобал), проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025.

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 09.01.2014, 23.01.2014.

Представник апелянта – Могилевський Валентин Михайлович.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – відсутній.

08.01.2014 представник ДП “УІПВ” надав письмові пояснення з приводу заперечення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 11.11.2013 № UA44-IF/50005 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1106025 (вх. № 20562 від 11.11.2013);
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1106025;
- письмові пояснення представника ДП “УІПВ”.

Аргументація сторін:

1. Рішення від 10.09.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 прийнято на тій підставі, що заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком “VOX, зобр.” (міжнародна реєстрація № 1058673)

зареєстрованим на ім'я Мебле Вокс Сп. з о.о. С.К.А. (PL) (далі – компанія Мебле), відносно усіх заявлених товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

2. Апелянт заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 та вважає його неправомірним з огляду на наступне.

Апелянт зазначає, що знаки за міжнародними реєстраціями № 1106025 та № 1058673 є схожими семантично та фонетично, але відрізняються графічно.

Різниця графічних елементів, на думку апелянта, є настільки значною, що незважаючи на наявність в них однакового словесного елементу “VOX”, вони не можуть асоціюватися в цілому, а тому не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт стверджує, що незважаючи на те, що товари 11 класу МКТП “апарати для нагрівання: нагрівачі, радіатори”, для яких зареєстровано протиставлений знак є такими самими, що і товари “апарати для обігріву, радіатори, алюмінієві радіатори” щодо яких заявлено знак апелянта, сплутування цих знаків є неможливим, оскільки компанія Глобал є відомим виробником радіаторів для систем обігріву приміщень, а компанія Мебле – відомим виробником меблів, який не виробляє радіатори. Ця обставина не може сприяти сплутуванню знаків, оскільки на ринку радіатори виробництва компанії Мебле відсутні, а відтак заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1058673 для маркування цих товарів не використовується.

Апелянт вважає, що під час винесення остаточного рішення за міжнародною реєстрацією № 1106025 не були враховані зазначені вище обставини, як того передбачає пункт С.(1) Статті 6 *quinquis* Паризької конвенції про охорону промислової власності – “Для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини...”.

Таким чином, рішення ґрунтується на невірній оцінці ступеню схожості знаків і обставин, за яких вони використовуються.

Виходячи з викладеного, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення і направити до Міжнародного бюро ВОІВ відповідне повідомлення.

3. 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.

Заявлений словесний знак “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 виконано латиницею, стилізованим шрифтом (без зазначення кольорів).



Рис.1 Заявлений знак “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025.

Протиставлений комбінований знак “VOX, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1058673 складається зі словесного та зображувальних елементів.

Словесний елемент “VOX” виконано латиницею, друкованим шрифтом білого кольору.

Словесний елемент в свою чергу розміщено на прямокутнику червоного кольору, який знаходиться в квадраті чорного кольору.



Рис. 2. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1058673

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.

З метою встановлення чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 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 в 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).

Пунктом 4.3.2.4 Правил 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 тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “VOX” та словесного елемента протиставленого знака “VOX, зобр.” обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень в цілому.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічне виконання порівнюваних знаків має певні відмінності, до яких можна віднести вид шрифту, кольорове оформлення, а також наявність зображувальних елементів протиставленого знака, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень. Разом з тим, заявлений та протиставлений знаки містять єдиний словесний елемент “VOX”. Зазначений елемент розміщено у центрі протиставленого знака, та акцентує на собі увагу.

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

Словесний елемент “VOX”, що є спільним для обох порівнюваних позначень має латинське походження і перекладається з англійської мови як голос; v. *populi* – громадська думка.¹ Виходячи із зазначеного визначення, колегія Апеляційної палати вважає, що для порівнюваних знаків словесний елемент “VOX” є фантазійним і не має смислового значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого знака.

Згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених

¹ Балла М.І. Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

Знак “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 подано на реєстрацію відносно товарів 11 класу МКТП, а саме *“апарати для обігріву, радіатори, алюмінієві радіатори”*.

Протиставлений знак „VOX, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1058673 зареєстровано для товарів 01, 02, 06, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27 та послуг 35, 36, 37, 39, 42, 44 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати здійснила порівняльний аналіз товарів 11 класу МКТП заявленого знака *“апарати для обігріву, радіатори, алюмінієві радіатори”* та товарів 11 класу МКТП відносно яких зареєстровано протиставлений знак, а саме: *“апарати для освітлювання; апарати для нагрівання: нагрівачі, радіатори, фітинги; апарати для куховарення, холодження, сушіння, вентилявання; апарати для водопостачання та на санітарні потреби; унітази; біде; компактні унітази, крани для раковин, біде, ванн, душів, умивальників; душові кабінки; раковини, парові кабінки, ванни; бойлери”*.

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.

Колегія Апеляційної палати вважає, що товари 11 класу МКТП заявленого знака є тотожними з товарами, для яких надана правова охорона протиставленому знаку.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому знаку “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 не може бути надана правова охорона відносно товарів 11 класу МКТП.

Стосовно посилання апелянта на пункт С. (1) Статті 6 *quinqvis* Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, а саме того, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією не використовується в Україні відносно товарів 11 класу МКТП, колегія Апеляційної плати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за рішенням суду.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

З огляду на зазначене, доводи апелянта щодо невикористання знака за цією міжнародною реєстрацією, не можуть бути взяті до уваги, оскільки колегією Апеляційної палати встановлено, що права на знак “VOX, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1058673 діють на території України в повному обсязі, жодних доказів, які б спростовували зазначене апелянтом не надано.

Відповідно до пункту В.1 Статті 6 *quinquis* Паризької конвенції про охорону промислової власності знаки можуть бути відхилені при реєстрації, якщо вони можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребується охорона.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надання правової охорони знаку “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 порушуватиме права, набуті в Україні компанією Мебле на знак „VOX, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1058673.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення від 10.09.2013 про відмову в наданні правової охорони знака “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 є обґрунтованим.

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. Відмовити ГЛОБАЛ ДІ ФАРДЕЛЛІ ОТТОРІНО Е К. С.Р.Л. (ІТ) у задоволенні заперечення.

2. Рішення про відмову у наданні правової охорони знаку “VOX” за міжнародною реєстрацією № 1106025 залишити чинним

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

Головуючий

О.В. Жмурко

Члени колегії

О.С. Кулик

М.Ю. Потоцький