

**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**

30 грудня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 63 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Добриніної Г.П., Костенко І.А., розглянула заперечення Міровицького Ю.М. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 30.05.2014 про реєстрацію знака «ЖитницЯ, зобр.» за заявкою № т 201215148.

Розгляд заперечення здійснювався 26.09.2014 та 30.12.2014.

Представники апелянта – Черепов Л.В., Боруха Д.В., Гітельман М.М.  
Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Гончарова Н.В.

**Аргументація сторін:**

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 30.05.2014 про реєстрацію знака «ЖитницЯ, зобр.» за заявкою № т 201215148 відносно частини товарів і послуг, оскільки заявлене позначення:

*- для частини товарів 30 класу, а саме: "батончики злакові з високим вмістом білка; бобове борошно; борошно; борошно з тапіоки харчове; вермішель; вівсяне борошно; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; гірчичне борошно; закуски з рису; закуски зі злаків; зародки пшениці харчові; зернові продукти; картопляне борошно харчове; коржі кукурудзяні; крупа для мамаліги; крупи харчові; кукурудза подрібнена; кукурудза пряжена (жарена); кукурудзяне борошно; кукурудзяні баранці; кукурудзяні пластівці; кускус (манна крупа); локшина; макарони; макаронні вироби; мальтоза; мамаліга; манна крупа; млинарські продукти; муслі; овес очищений; овес подрібнений; пластівці (зернові продукти); пшеничне борошно; рис; саго (крупи); селерна сіль; сіль для*

консервування харчових продуктів; сіль кухонна; соєве борошно; спагеті; страви на основі локшини; такос (перепічки кукурудзяні); тапіока; цукор; ячмінне (ячне) борошно; ячмінь очищений; ячмінь подрібнений" є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням "Житниця", раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю "Екоснек", Україна (заявка № т201208147 від 15.05.2012р.), щодо споріднених товарів;

- для всіх послуг 35 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "ЖИТНИЦА", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Інкомінвест", Російська Федерація (свідоцтво № 70114 від 15.12.2006р., заявка № т200503696 від 06.04.2005р.), щодо споріднених послуг.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 3).

2. Апелянт – Міровицький Ю.М. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Житниця, зобр.» та просить врахувати наступні доводи на користь реєстрації знака.

Апелянтом проведено аналіз заявленого та протиставлених позначень, з якого вбачається, що вони не є схожими до ступеня змішування, оскільки відрізняються між собою за фонетикою та за графікою, а перелік послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 70114 не є спорідненим.

Крім цього, апелянт зазначає, що заявлене позначення «Житниця, зобр.» вже набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання. Апелянт є засновником Приватного виробничо-комерційного підприємства «Едельвейс – А», видами діяльності якого є перероблення та консервування фруктів і овочів, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Художній варіант знака для товарів і послуг «Житниця, зобр.» розроблено власними силами, і в 2012 році подано на реєстрацію, а масовий випуск та реалізація продукції з використанням позначення «Житниця, зобр.» почався в 2013 році.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 30.05.2014 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.

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

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

Заявлене комбіноване позначення «ЖитницЯ, зобр.» – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент позначення виконано оригінальним шрифтом, літерами української абетки, заголовна та остання літери великі, інші маленькі. Зображувальний елемент розташований над словесним і представляє собою вітряний млин, що стоїть серед поля.

Протиставлений словесний знак «ЖИТНИЦА» за свідоцтвом № 70114 виконаний друкованим шрифтом, великими літерами кирилиці.

Стосовно протиставленого позначення за заявкою № m 201208147 колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з відомостями бази даних АС «Знаки для товарів і послуг» заявка № m 201208147 вважається відкликаною з 26.05.2014, про що заявника повідомлено листом від 06.06.2014 № 21361/3.

Така ж інформація наведена в загальнодоступній Інформаційно-довідковій системі «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг», яка оновлюється на підставі зареєстрованих та підписаних документів, що сформовані закладом експертизи.

Тому, колегія Апеляційної палати не проводила перевірку цієї заявки на відповідність нормам, встановленим пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 Правил.

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості розташування, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Елементи, які мають незначну розрізняльну здатність і незначне просторове положення у зображенні позначення, до уваги не беруться, а порівнюються домінуючі елементи позначень.

В комбінованому позначенні, яке включає зображувальний і словесний елемент, основним елементом, як правило, є словесний, оскільки він легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Спільним словесним елементом для досліджуваних позначень є слово «Житниця».

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

При порівнянні таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака вказує на наявність схожого словесного елемента, який займає домінуюче положення.

Фонетична схожість словесного елемента заявленого позначення

**Житниця** та протиставленого знака «ЖИТНИЦА» обумовлюється наявністю більшості співпадаючих (6 з 7) літер, їх розташуванням, наголосом. Разом з тим, словесний елемент заявленого позначення відрізняються від словесного елемента протиставленого знака однією літерою «Я», що міститься наприкінці слова.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком характером літер, яким виконані слова, а відрізняється видом шрифту та наявністю зображувального елемента у вигляді вітряного млина. Зображувальний елемент займає значну частину площі заявленого позначення.

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

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови (<http://sum.in.ua>) Житниця – 1) приміщення, в якому зберігається зерно; амбар; 2) житня солома.

Аналіз семантичної схожості заявленого позначення та протиставленого знака показав, що вони є схожі за семантикою.

Враховуючи те, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за фонетикою та семантикою, а відрізняються за графікою, колегія Апеляційної палати визначила, що вони створюють загальне враження схожості.

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 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 33 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та послуги 35 класу МКТП протиставленого знака та дійшла висновку, що вони, враховуючи їх призначення та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, не є однорідними (спорідненими) із послугами, для яких зареєстровано протиставлений знак, оскільки послуги 35 класу заявленого позначення обмежені асортиментом товарів 29, 30 та 31 класів МКТП.

У запереченні та під час засідання представник апелянта зазначав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності та навів такі докази.

Свою діяльність апелянт розпочав у 1996 році. В 2012 році було розроблено та подано на реєстрацію позначення «ЖитницЯ, зобр.», що використовується при фасуванні таких продуктів, як макаронні вироби, борошно, цукор, крупи в асортименті.

Задля цього «Едельвейс-А» придбало та встановило обладнання з пакування та фасування готової продукції. Також з метою запуску виробництва придбано пакувальний матеріал із зазначенням виробника ПВКП «Едельвейс-А» та використанням заявленого позначення. Загальна вартість обладнання для виробництва склала 330 080,96 грн. Загальна вартість пакувальних матеріалів за період з 2012 по 2014 роки склала 392 862,61 грн.

Масовий випуск та реалізація продукції з використанням позначення розпочато в 2013 році. Загальна кількість продукції за 2013 рік склала 667 258 упаковок, що складає понад 650 тон переробленої продукції.

Вже за два квартали 2014 року перероблено, запаковано та передано на реалізацію понад 600 тон продукції.

На підтвердження представником апелянта надано звіт про випуск продукції за 2013 та 2014 роки; копії договорів поставки продукції, маркованої заявленим позначенням за 2011 - 2014 роки та видаткові накладні за 2013-2014 роки; інформаційну довідку від ПВКП «Едельвейс-А» № 15/07 від 15.07.2014 року; зразки пакувальних матеріалів для продукції, маркованої заявленим позначенням, а також рекламні брошури та буклети.

Опрацювавши надані матеріали, колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення використовувалося ПВКП

«Едельвейс- А» ще з 2012 року завдяки чому набуло розрізняльної здатності і тому має право на незалежне існування на ринку.

При цьому, за твердженням представника апелянта, жодних претензій щодо порушення прав інтелектуальної власності інших осіб, пов'язаних з використанням в господарській діяльності позначення, не виникало.

Враховуючи вищенаведене, колегія Апеляційної палати констатує, що відсутні підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно заявленого переліку товарів 30 та послуг 35 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, 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 Міровицького Ю.М. задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 30.05.2014 про реєстрацію знака «ЖитницЯ, зобр.» за заявкою № т 201215148 відносно частини товарів і послуг, відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ЖитницЯ, зобр.» за заявкою № т 201215148 відносно заявленого переліку товарів 30 та послуг 35 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

І.А.Костенко