

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

## Р І Ш Е Н Н Я

30 травня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 15.03.2013 № 202 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Собчака Андрія Павловича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 10.01.2013 про реєстрацію знака «ЗОЛОТА ПТАШКА» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 20976.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 30.04.2013, 30.05.2013.

Представник апелянта – Ромащенко О.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Карпович Н.В.

### Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «ЗОЛОТА ПТАШКА» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 20976, оскільки для частини товарів 29 класу, а саме: «м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; яйця; альгінати харчові; балики; бекон; білки харчові; білок яечний; бульйони (м'ясні відвари); бульйонні концентрати; грудинка; желатина харчова; желе м'ясні; жовток яечний; заморожені і охолоджені м'ясопродукти та м'ясні напівфабрикати; ковбасні вироби; ковбасний і м'ясний фарш; копчення м'ясні; корейка; котлети м'ясні; котлети у тісті; курятина; м'ясні вироби; м'ясні паштети, консерви, закуски; м'ясні рулети; м'ясні страви; м'ясо в'ялене; м'ясо солоне; м'ясо птиці, а також продукти переробки з нього; м'ясо птиці законсервоване; окорок; паштети з м'яса птиці; печінка; печінкові паштети; птиця свійська (забита); сардельки; свіжозаморожена птиця; сирокочені м'ясні вироби; сосиски; сосиски у тісті; філе м'ясні; шашлики; шинка; яечний порошок; яйця курячі; яйця перепелині», зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Золотий Птах», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз ДАГ» (заявка № т201117340 від 31.10.2011, свідоцтво № 162817 від 25.10.2012) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6, п.3.

Апелянт – Собчак Андрій Павлович заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака «ЗОЛОТА ПТАШКА» відносно частини товарів і послуг.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» та протиставленого знака «Золотий Птах» за заявкою № m 2011 17340 та вважає, що за ознаками схожості знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки існують фонетичні, семантичні та візуальні відмінності між ними.

Апелянт також вважає, що частина товарів 29 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака не є спорідненими.

Враховуючи наведене, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 10.01.2013 та зареєструвати заявлене позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» за заявкою № 2011 20976 відносно усього заявленого переліку товарів 29 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила) 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.

Заявлене позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» – словесне, виконане стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами кирилицею.



**Золотий Птах**

Протиставлений знак « **Золотий Птах** » – комбінований, представляє собою графічну композицію у вигляді чорного прямокутника з закругленими кутами над яким зображено півколо. На тлі прямокутника виконано напис «Золотий Птах» – оригінальним шрифтом, літерами білого кольору, кирилицею. На тлі півкола зображена курка-насідка.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні таких знаків до уваги береться загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють 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 позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняння заявленого позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» з словесним елементом протиставленого знака «Золотий Птах, зобр.» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, більшістю співпадаючих голосних і приголосних звуків (8 з 12 звуків), наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, наявністю співпадаючих складів, характеру співпадаючих частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та словесний елемент протиставленого знака мають відмінності, до яких відносяться розмір шрифту, вид шрифту, наявність зображувального елемента у протиставленому позначенні.

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

Заявлене позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» є комбінацією іменника жіночого роду з прикметником. Словесний елемент протиставленого знака «Золотий Птах, зобр.» є комбінацією іменника чоловічого роду з прикметником.

Так як заявлене позначення і протиставлений знак відрізняються лише за жіночим та чоловічим родами, то колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідей і понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з

протиставленим комбінованим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 (спорідненості) слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП, а саме: м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; альгінати харчові; балики; бекон; білки харчові; білок яечний; бульйони; бульйонні концентрати; грудинка; желатина харчова; желе м'ясні; жовток яечний; жирові суміші на бутерброди; жирові речовини для виготовлення харчових жирів; заморожені і охолоджені м'ясопродукти та м'ясні напівфабрикати; ковбасні вироби; ковбасний і м'ясний фарш; копченості м'ясні; корейка; котлети м'ясні; котлети в тісті; курятина; м'ясні вироби; м'ясні відвари; м'ясні паштети, консерви, закуски; м'ясні рулети; м'ясні страви; м'ясо в'ялене; м'ясо солоне; м'ясо птиці, а також продукти переробки з нього; м'ясо птиці законсервоване; масло; маргарин; окороки; паштети з м'яса птиці; печінка; печінкові паштети; птиця свійська (забита); сардельки; свіжозаморожена птиця; сирокочені м'ясні вироби; сосиски; сосиски у тісті; супи; супи швидкого приготування; суміші для готування супів; складники для готування бульйонів; філе м'ясні; харчові концентрати перших та других обідніх страв, що належать до 29 класу; шашлики; шинка; яечний порошок; яйця курячі; яйця перепелині.

Відповідно до висновку закладу експертизи, апелянту відмовлено у наданні правової охорони позначенню «ЗОЛОТА ПТАШКА» відносно частини товарів 29 класу, а саме: м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; яйця; альгінати харчові; балики; бекон; білки харчові; білок яечний; бульйони (м'ясні відвари); бульйонні концентрати; грудинка; желатина харчова; желе м'ясні; жовток яечний; заморожені і охолоджені м'ясопродукти та м'ясні напівфабрикати; ковбасні вироби; ковбасний і м'ясний фарш; копчення м'ясні; корейка; котлети м'ясні; котлети у тісті; курятина; м'ясні вироби; м'ясні паштети, консерви, закуски; м'ясні рулети; м'ясні страви; м'ясо в'ялене; м'ясо солоне; м'ясо птиці, а також продукти переробки з нього; м'ясо птиці законсервоване; окорок; паштети з м'яса птиці; печінка; печінкові паштети; птиця свійська (забита); сардельки; свіжозаморожена птиця; сирокочені м'ясні вироби; сосиски; сосиски у тісті; філе м'ясні; шашлики; шинка; яечний порошок; яйця курячі; яйця перепелині.

Протиставлений знак «Золотий Птах, зобр.» зареєстровано відносно товарів 29 класу, а саме: білок яечний; жовток яечний; птиця свійська (забита); порошок яечний; протеїни харчові; паштети з печінки; печінка; яйця.

Розглянувши перелік 29 класу МКТП для яких апелянт просить зареєструвати позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» та для яких зареєстровано протиставлений знак, щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що такі товари 29 класу як «риба», «дичина», «бекон» та «корейка» не є спорідненими з товарами протиставленого знака.

Колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ЗОЛОТА ПТАШКА» за заявкою № т 201120976 може бути зареєстровано для частини товарів 29 класу МКТП, в тому числі «риба», «дичина», «бекон» та «корейка».

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 і р і ш и л а

1. Заперечення Собчака Андрія Павловича задовольнити частково.
2. Рішення Державної служби від 10.01.2013 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «ЗОЛОТА ПТАШКА» за заявкою № т 2011 20976 відносно частини товарів 29 класу МКТП у такій редакції:

Риба, дичина; бекон; корейка; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; молоко та молочні продукти; харчові олії та жири; жирові суміші на бутерброди; жирові речовини для виготовлення харчових жирів; масло; маргарин; супи; супи швидкого приготування; суміші для готування супів; складники для готування бульйонів; харчові концентрати перших та других обідніх страв, що належать до 29 класу.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

М.Ю.Потоцький