

**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, 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

27 липня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 27.02.2012 № 16, у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Бутяєвої А.П., Каташевої А.О. розглянула заперечення Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про реєстрацію знака «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 15359.

Розгляд заперечення здійснювався 11.04.2012, 12.06.2012 та 27.07.2012.

Представник апелянта – Курзін О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» - Бодня Н.П.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення про реєстрацію знака «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» за заявкою № т 2011 15359 відносно товарів 5, 31, 33 класів МКТП на тій підставі, що для всіх товарів 29, 30 класів та всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та послуг, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з:

1) словесним знаком «ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Солдекс Лімітед, (VG), (свідоцтво № 79382 від 10.07.2007, заявка № т 2006 06736 від 10.05.2006), щодо таких самих та споріднених товарів;

2) комбінованим знаком «ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Омельченка І. А., (UA), (свідоцтво № 88187 від 25.02.2008, заявка № т 2006 16281 від 18.10.2006), щодо таких самих та споріднених товарів і послуг.

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

Апелянт – Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» (далі – ПП «НВП «Харчові продукти «Мультимікс»)) заперечує проти рішення про реєстрацію знака «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» за заявкою № т 2011 15359 відносно товарів 5, 31, 33 класів та відмову в реєстрації відносно товарів 29, 30 класів та послуг 35 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» відповідає умовам надання правової охорони для всіх заявлених товарів 29, 30 класів та всіх послуг 35 класу МКТП.

Апелянт звертає увагу на те, що заявлені товари 29, 30 класів та послуги 35 класу МКТП за заявкою № т 2011 15359 не є схожими з товарами і послугами протиставлених знаків за свідоцтвами № 79382, № 88187.

Апелянт також зазначає, що він є власником зареєстрованих словесних знаків «УРОЖАЙ» за свідоцтвами № 37791 від 15.03.2004 та № 61848 від 15.05.2006.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» набуло розрізняльної здатності в наслідок використання, і асоціюється в уяві споживача виключно із продукцією апелянта - ПП «НВП «Харчові продукти «Мультимікс».

Крім того апелянтом зазначено, що між ним – ПП «НВП «Харчові продукти «Мультимікс» та компанією Солдекс Лімітед, (VG) – власником протиставленого знака за свідоцтвом № 79382 і фізичною особою Омельченком І.А – власником протиставленого знака за свідоцтвом № 88187 досягнуто домовленостей та укладено угоду, відповідно до яких, компанією Солдекс Лімітед та Омельченком І.А. було надано згоду зареєструвати на ім'я ПП «НВП «Харчові продукти «Мультимікс» позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» за заявкою № т 2011 15359.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Державної служби від 27.01.2012 та зареєструвати позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» відносно всіх заявлених товарів і послуг зазначених у переліку товарів і послуг за заявкою № т 2011 15359.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, 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» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість 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 із 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.


Відповідно до п. 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 усього 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.


Заявлене позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» – словесне позначення, що складається з двох слів, виконаних великими (заголовними) літерами, друкованим шрифтом кириличної абетки.

Протиставлений знак «ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ» за свідоцтвом № 79382 – словесний знак виконаний великими (заголовними) літерами, друкованим шрифтом кириличної абетки.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 88187 – комбінований у вигляді етикетки. Словесний елемент «ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ» виконаний великими (заголовними) літерами, друкованим шрифтом кириличної абетки та розташований на стрічці, яка охоплює зображувальний елемент у вигляді круга, на тлі якого зображений сільський пейзаж.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» та протиставлених знаків

«ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ» за свідоцтвом № 79382 та «» за свідоцтвом № 88187.

Аналіз фонетичної схожості показав, що заявлене позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ», що складається з двох слів відрізняється від словесного елемента протиставлених знаків «ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ» лише однією буквою [У].

Отже за фонетичною ознакою заявлене позначення має фонетичну схожість з протиставленими знаками.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за видом шрифту, розміром літер, абеткою, а відрізняються наявністю зображувального елемента (свідоцтво № 88187).

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



За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

«Золотий» -а, -е. 1) Золотий зливочок. || Який має в собі золото як складову частину. || Зробл. із золота або покритий, оздоблений золотом чи позолотою. || Пов'язаний із видобуванням золота. Золоті копальні. Золота промисловість. 2) у знач. ім. золотий, -того, ч., заст. Золота монета; червінець. 3) Витканий, шитий шовковими нитками з тонкою позолотою. 4) Який своїм кольором нагадує золото; блискучо-жовтий, оранжевий. Золота осінь. Золота рибка. 5) перен. Дуже цінний, вартий поваги (про людину, її характер і т. ін.). Золоте серце. Золоті руки. 6) перен. Який дає людям радість, щастя; прекрасний, щасливий. Золоте дитинство. 7) перен. Дорогий, любий (у пестл. звертанні до кого-небудь). 8) Пов'язаний з п'ятидесятиліттям, з п'ятдесятою річницею існування чого-небудь. Золоте весілля. 9) Пов'язаний із завоюванням, присудженням золотої медалі за перше місце у спортивних змаганнях, на конкурсі і т. ін.

«Урожай» (врожай), -ю, ч. 1) Загальна кількість злаків, овочів, плодів фруктових дерев, ягід, грибів і т. ін., що уродилися. 2) Велика кількість, багатий збір вирощеного зерна, різних плодів і т. ін. || на кого – що або який, перен., розм. Взагалі про значну кількість кого-, чого-небудь.

«Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.).


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 товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

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 «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» подано на реєстрацію відносно товарів 5, 29, 30, 31, 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «ЗОЛОТИЙ ВРОЖАЙ» за свідоцтвом № 79382 зареєстровано відносно товарів 29, 30 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 88187 зареєстровано відносно товарів 29, 30 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 29, 30 та послуги 35 класу МКТП, щодо яких було відмовлено в реєстрації заявленого позначення і щодо яких зареєстровані протиставлені знаки, та дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження



про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику), ці товари є однорідними (спорідненими).

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення, незважаючи на деякі відмінності, має достатньо велику ступінь схожості з протиставленими знаками.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати взяла до уваги те, що апелянт вже здійснив заходи для набуття правової охорони позначенням «УРОЖАЙ» і одержав свідоцтва на словесні знаки «УРОЖАЙ» за № 37797 та № 61848, зокрема відносно товарів та послуг 29, 33 та 35 класів МКТП, щодо яких відмовлено у реєстрації заявленому позначенню «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ».

З 2004 року апелянт є відомим на території України виробником продукції під знаком «УРОЖАЙ». Ця продукція реалізується великими об'ємами на всій території України.

Для просування позначення «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» на ринку харчових продуктів апелянт провів велику підготовчу роботу: розробив макети етикеток та пакетів для виготовленої продукції, провів маркетингові дослідження і опитування фокус-груп стосовно прийнятності споживачами продукції маркованої заявленим позначенням. Згідно з довідкою апелянта від 17.04.2012 № ТМ-1/04-12 всього на ці заходи ним витрачено близько 95 тисяч гривень, а маркетинговий бюджет, запланований на квітень-травень 2012 року становить близько 120 тисяч гривень.

Крім цього, колегія Апеляційної палати зважила на волевиявлення власників протиставлених знаків, а саме: заяви від 27.04.2012 Омельченка Івана Анатолійовича та Солдекс Лімітед, (VG) про згоду та підтримку реєстрації в Україні знака для товарів і послуг «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» за заявкою № т 2011 15359 на ім'я Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» відносно усіх товарів і послуг 5, 29, 30, 31, 33, 35 класів МКТП вказаних у заявці.

Додатково для підтвердження домовленостей між Приватним підприємством «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» і власниками протиставлених знаків апелянтом надано копії угод від 31.10.2011 р. про взаємопорозуміння та врегулювання спору щодо використання знаків за свідоцтвами України № 88187, № 37797, № 61848 та позначення за заявкою № т 2011 15359.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила за можливе надати правову охорону заявленому позначенню «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» за заявкою № т 2011 15359 відносно усього заявленого переліку товарів і послуг.

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 Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 27.01.2012 про реєстрацію знака «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» відносно частини товарів 5, 31 та 33 класів МКТП, зазначених у переліку за заявкою № т 2011 15359 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» за заявкою № т 2011 15359 для всіх заявлених товарів і послуг наведених у переліку .

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

А.П.Бутяєва

А.О.Каташева