



## За результатами роботи Апеляційної палати Мінекономрозвитку

### Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «KORRES»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911.

Рішення про відмову було прийнято на підставі того, що цей знак відносно всіх заявлених товарів 03 і 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «KORES КОРЕС КОРЭС» за свідоцтвом України № 130574, раніше зареєстрованими на ім'я Приватного підприємства «ХОВО АУТОТЕХНІКС» (Україна), щодо споріднених товарів.

Апелянт – KORRES S.A. NATURAL PRODUCTS не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт зазначав, що знак «KORRES» за ознаками схожості не схожий з протиставленим знаком «KORES КОРЕС КОРЭС», оскільки порівнювальні знаки фонетично і графічно різні настільки, що їх не можна сплутати.

Крім того, апелянт зазначив, що відповідно до пункту С. – (1) статті 6<sup>quinquis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Апелянт також надав інформацію з мережі Інтернет щодо власника протиставленого свідоцтва № 130574, яка свідчить, що видом діяльності Приватного

підприємства «ХОВО АУТОТЕХНІКС» є технічне обслуговування та ремонт автомобілів, у той час як власник міжнародної реєстрації № 1145911 – компанія KORRES виготовляє натуральну косметику і продукцію з рослинної сировини і збуває її через мережу парфумерних магазинів і аптек в 30 країнах світу, в тому числі і в Україні. Таким чином, на думку апелянта, імовірність виникнення у споживача враження про належність товарів одній особі, що виробляє товар, відсутня.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просив надати правову охорону знаку «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 відносно скороченого ним заявленого переліку товарів 03 і 05 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність знака «KORRES» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 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).

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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Словесний знак «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 виконаний звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак за свідоцтвом № 130574 виконаний звичайними великими літерами латиниці та кирилиці, в якому слово «корес», повторюване тричі різними абетками, розташовано у три рядки один під одним.

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

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Слова «KORRES», «KORES» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читаються як [коррес] та [корес]. Слова «КОРЕС» і «КОРЭС» виконані україн-

ською та російською мовами.

Порівняння знаків «KORRES» та «KORES КОРЕС КОРЭС» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, близькістю звуків (Е та Э), аналогічно розташованими звуками, наявністю складів, що збігаються, характером частин позначень, що збігаються.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), а відрізняються лише алфавітом. Знаки створюють загальне зорове враження.

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

Слова «KORRES», «KORES», «КОРЕС» не мають смислового значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому.

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 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Знак «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 подано на реєстрацію відносно товарів 03 і 05 класів МКТП.

На засіданні колегії Апеляційної палати апелянт просив надати правову

**KORES  
КОРЕС  
КОРЭС**

охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1145911 для звуженого переліку товарів 03 і 05 класів МКТП, а саме:

Кл. 03: Мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти – всі зазначені товари з високою концентрацією природних активних інгредієнтів.

Кл. 05: Гігієнічні препарати; дієтичні продукти – всі зазначені товари з високою концентрацією природних активних інгредієнтів.

Протиставлений знак «KORES КОРЕС КОРЭС» за свідоцтвом № 130574, зареєстрований відносно товарів 03, 05 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 03 і 05 класів МКТП досліджуваних знаків та зазначає наступне.

«Однорідний – той, що відноситься до того ж роду, розряду, характеризується однаковими рисами, ознаками.

Рід – поняття, що включає в себе ряд менш загальних, видових понять.

Вид – підрозділ, що об'єднує ряд предметів, явищ за спільними ознаками і входить до складу загальнішого вищого розділу – роду» (Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Виходячи із цих визначень, перелік товарів 03 і 05 класів МКТП, які звужені апелянтом до «з високою концентрацією природних активних інгредієнтів» є видовими назвами товарів, та безпосередньо входять до родових назв таких само товарів, зареєстрованих за протиставленим свідоцтвом.

Ураховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів 03 і 05 класів МКТП одній особі (виробнику), товари заявленого позначення можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставленого знака.

Апелянт у запереченні та під час засідання наполягав на застосуванні пункту

С. – (1) статті 6<sup>quinquis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

На підтвердження зазначеного апелянт надав такі матеріали:

– сторінка сайту [time4beauty.biz/12202-kogtes](http://time4beauty.biz/12202-kogtes) з мережі Інтернет з інформацією про те, що в Україні з'явилася у продажу нова марка «Kogtes», яка робить акцент на натуральність та рослинні екстракти;

– сторінка з мережі Інтернет з інформацією про те, що Kogtes Natural Products SA – грецька компанія, яка виготовляє натуральну косметику та продукцію з рослинної сировини. Компанія представлена у 30 країнах та має 27 магазинів за кордоном;

– сторінка сайту [b2btoday.com.ua](http://b2btoday.com.ua) з мережі Інтернет, з інформацією про те, що видом діяльності Приватного підприємства «ХОВО АУТОТЕХНІКС» є технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Колегія Апеляційної палати за результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів дійшла висновку, що наведені в матеріалах відомості не підтверджують тривалого використання в Україні знака «KORRES» та набуття ним розрізняльної здатності в Україні.

Доводи апелянта щодо різних видів діяльності власників досліджуваних знаків не можуть бути підставою для спростовування висновку щодо спорідненості товарів 03 та 05 класів МКТП та відміни рішення за міжнародною реєстрацією № 1145911.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «KORRES» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.



## Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «BAKER»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «BAKER».

Рішення про відмову в реєстрації знака було прийнято на підставі того, що для всіх товарів 30 класу заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесними знаками «MISTER BAKER» (свідоцтво № 85634), «MISTER БЕЙКЕР» (свідоцтво № 85635) та комбінованим знаком «Містер Бейкер» (свідоцтво № 111813), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Джей Пі Констракшн» (UA) щодо таких самих та споріднених товарів.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР-УКРАЇНА» зазначив, що, на його думку, рішення про відмову в реєстрації заявленого позначення є безпідставним, виходячи з наступного.

Апелянт проаналізував перелік товарів 30 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлені знаки та прийшов до висновку, що не всі товари є спорідненими з товарами заявленого позначення. Апелянт зазначив, що, незважаючи на те, що товари, для яких заявлено знак «BAKER», містяться в одному класі Ніщцької класифікації, що й товари за раніше зареєстрованими знаками, такі товари не є подібними.

Зокрема, такі товари, як вафельні ріжки для морозива, вафельні стаканчики для морозива не споріднені з такими товарами 30 класу МКТП, як рис, борошно, хліб, сіль, гірчиця, оцет, приправи, прянощі та інші, оскільки мають інше призначення, виготовлені з іншого матеріалу та розраховані для іншого кола споживачів та каналів реалізації.

Апелянт також вважав, що під час

перевірки заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони щодо підстав для відмови має бути застосовано пункт 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, і пошук по знаках має проводитися тільки на тотожність.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просив відмінити рішення та зареєструвати заявлене позначення.

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

Заявлене словесне позначення «BAKER» виконане звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «MISTER BAKER» за свідоцтвом № 85634 виконаний звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «MISTER БЕЙКЕР» за свідоцтвом № 85635 виконаний звичайними великими літерами кирилиці.

Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 111813 представляє собою стилізоване зображення кухаря та словесний елемент «Містер Бейкер», розташований під зображенням та виконаний стилізованим шрифтом літерами кирилиці.



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 встановленні схожості словесних позна-

чень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.8 Правил комбінованих позначень, 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 положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із 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.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Слова «BAKER», «MISTER BAKER» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читаються як [бейкер] та [містер бейкер].

Порівняльний аналіз заявленого позначення «BAKER» та протиставлених словесних знаків «MISTER BAKER», «МІСТЕР БЕЙКЕР» і комбінованого знака «Містер Бейкер» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється входженням одного знака в інший.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки

схожі характером літер (заголовні) (свідоцтва № 85634, № 85635), алфавітом (латиниця) (свідоцтво № 85634), а відрізняються способом написання словесного елемента та наявністю зображувального елемента (свідоцтво № 111813).

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

Слово «BAKER» перекладається з англійської мови, як «пекар», словосполучення «MISTER BAKER», як «пан пекар». (Великий тлумачний словник сучасної української мови «slovnkyk.net» ABBYY Lingvo (En-Uk).

Таким чином, заявлене позначення та протиставлені знаки мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

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 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

При цьому ознаки спорідненості товарів поділяються на основні і допоміжні. До основних ознак відносяться рід (вид) товарів, призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари. Інші ознаки є допоміжними. Основні ознаки можуть враховуватися як окремо, так і у сукупності один до одного. При

встановленні спорідненості товарів у першу чергу визначається приналежність їх до одного роду або виду.

Заявлене позначення «BAKER» подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлені знаки «MISTER BAKER» за свідоцтвом № 85634, «MISTER БЕЙКЕР» за свідоцтвом № 85635, «Містер Бейкер» за свідоцтвом № 111813 зареєстровані відносно товарів 05, 29, 30, 31 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і зазначила наступне.

Назви товарів, що наведені у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар. Заголовок 30 класу МКТП містить такі товари: кава, чай, какао та заміники кави; рис; тапіока і саго; борошно та зернові продукти; хліб, кондитерські вироби; морозиво, харчові льоди; цукор, мед, сироп м'ясосовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет, приправи; прянощі; лід.

До цього класу належать, головним чином, рослинні харчові продукти, готові до споживання або підготовлені до консервування, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів.

Колегією Апеляційної палати під час дослідження спорідненості товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил було встановлено, що досліджувані товари:

- відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто в них відображаються загальні та суттєві ознаки певного предмета (харчові продукти);

- мають однакове призначення (для задоволення харчових потреб людини);

- відносяться до виробів народного споживання;

- є товарами короткострокового використання;

- виготовляються з одного й того ж

виду матеріалу (рослинні харчові продукти);

- потенційними споживачами харчових продуктів є, як пересічні споживачі, так і спеціалісти у цій галузі;

- умови та місця продажу (реалізації) харчових продуктів через роздрібну та оптову мережу є однаковими.

У запереченні апелянт зазначав, що, на його думку, не всі товари заявленого позначення споріднені з товарами протиставлених знаків. Зокрема це такі товари, як: батончики злакові з високим вмістом білка, вафельні ріжки для морозива, вафельні стаканчики для морозива, винний камінь для випікання, винний камінь на кулінарні потреби, випічка (кондитерські вироби з борошна), глазур для виробів із здобного тіста, добавки з клейковини на кулінарні потреби, закуски з рису, закуски із злаків, зародки пшениці харчові, речовини для усталювання збитих вершків, в'язівні речовини для ковбас, льонове насіння харчове, муси десертні (кондитерські вироби), муси шоколадні, насіння зірчастого анісу (бодян), паста з бобів сої (приправа), песто (соус), пюре фруктові (соуси), розпушувач пекарській, садові трави законсервовані (приправи), страви на основі локшини, суміші для глазурування шинки, харчова сода (бікарбонат натрію для куховарення), чізбургери (сандвічі), шоколадні напої.

Колегія Апеляційної палати переглянула вказаний апелянтом перелік товарів 30 класу МКТП та прийшла до висновку, що ці товари також є спорідненими з товарами протиставлених знаків.

Батончики злакові з високим вмістом білка, вафельні ріжки для морозива, вафельні стаканчики для морозива, випічка (кондитерські вироби з борошна), глазур для виробів із здобного тіста, муси десертні (кондитерські вироби), муси шоколадні, закуски із злаків, зародки пшениці харчові, насіння зірчастого анісу (бодян) — споріднені з товарами, за якими зареєстровано про-

тиставлені знаки, борошняні вироби, морозиво, вафлі, кондитерські вироби, зернові продукти;

— винний камінь для випікання, винний камінь на кулінарні потреби, розпушувач пекарській, харчова сода (бікарбонат натрію для куховарення), садові трави законсервовані (приправи), суміші для глазурування шинки, льонове насіння харчове, паста з бобів сої (приправа), песто (соус), пюре фруктові (соуси), добавки з клейковини на кулінарні потреби, речовини для усталювання збитих вершків, в'язівні речовини для ковбас — споріднені з товарами пекарські порошки, прянощі, соуси, приправи, згусники для куховарення;

— закуски з рису — споріднені з товарами рис, рисові торти;

— страви на основі локшини — споріднені з товаром локшина;

— чізбургери (сандвічі) — споріднені з товарами бутерброди (канапки, сандвічі);

— шоколадні напої — споріднені з товарами шоколадні напої з молоком.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатувала, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 30 класу МКТП одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставлених знаків.



### Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «AGGRESSOR»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «aggressor».

Заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на тій підставі, що відносно всіх товарів 09 класу МКТП позначення є схожим настільки, що його

Стосовно посилання апелянта на застосування для заявленого позначення пункту 4.3.2.1 Правил, колегія зазначила наступне.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість не враховуються знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а), для яких строк припинення дії свідоцтва згідно із статтею 18 Закону становить менше, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Стаття 18 Закону встановлює, що дія свідоцтва може бути припинена на підставі заяви власника свідоцтва, у разі несплати збору за продовження строку його дії, за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Оскільки протиставлені свідоцтва є дійсними, вони були враховані під час проведення експертизи на відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, визначеними статтею 6 Закону, правомірно.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати відмовила апелянту у задоволенні заперечення.

можна сплутати з комбінованим знаком «AGGRESSOR», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліська технічна компанія» (свідоцтво України № 51610) щодо таких самих та споріднених товарів.

Апелянт — Товариство з обмеженою

відповідальністю «Ю ЕНД ТІ ТРЕЙ-ДІНГ КОМПАНІ» заперечив проти рішення про відмову в реєстрації знака «aggressor» та зазначив наступне.

Апелянт після одержання повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака перевірів відомості щодо протиставленого знака у Базі даних зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг та встановив, що дія свідоцтва № 51610 припинена, про що він надіслав мотивовану відповідь до закладу експертизи. Проте апелянтом було одержано рішення про відмову в реєстрації знака «aggressor». Апелянт не погоджується з рішенням та зазначає, що на момент підготовки рішення свідоцтво № 51610 не було чинним. При цьому апелянтом проведено порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака та зроблено висновок, що порівнювані знаки не є схожими.

Враховуючи наведене, апелянт просив зареєструвати знак «aggressor» відносно усього переліку заявлених товарів 09 класу МКТП.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «aggressor» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

Відповідно до пункту 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Заявлене словесне позначення «aggressor» виконано стандартним шрифтом маленькими літерами латиницею чорного кольору.

Протиставлений комбінований знак складається зі словесного елемента «AGGRESSOR» та графічного елемента у вигляді прямокутника блакитного кольору, посередині якого розташовано дві широкі білі ламані лінії. Словесний елемент виконано великими літерами латиницею. Складові словесного елемента «AGGRE» та «OR» виконано стандартним шрифтом червоного кольору, а «SS» — оригінальним, при цьому перша літера виконана чорним кольором, а друга — червоним.



При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

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.

При дослідженні положення словесного або зображувального елемента в комбінованому позначенні враховується також фактор візуального домінування одного із елементів. Таке домінування може бути викликано як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням у композиції.

За результатом дослідження схожості



за фонетичною ознакою заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати зазначила, що вони є схожими і вимовлятимуться однаково.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначила, що заявлене позначення схоже із словесним елементом протиставленого знака алфавітом (латиниця), а відрізняється характером літер (маленькі і великі) та оригінальним виконанням із застосуванням характерної графіки, способом написання та використанням кольорів.

Протиставлений знак відрізняється від заявленого позначення наявністю графічного елемента у вигляді прямокутника блакитного кольору, посередині якого розташовано дві широкі білі лама-ні лінії, які повторюють форму літер «SS» у словесному елементі протиставленого знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Відповідно до електронного словника АБВУД Lingvo слово «aggressor» перекладається як агресор, нападаюча сторона; суб'єкт злочинного нападу.

За результатом дослідження схожості за семантичною ознакою заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати зазначила, що вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються графічним виконанням.

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 одно-

рідність (спорідненість) товарів і/або 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 «aggressor» подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 51610 зареєстровано відносно товарів 09, 20 та послуг 38, 41, 42 класів МКТП.

За результатами розгляду товарів 09 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що вони є однорідними.

У запереченні та під час засідання представник апелянта зазначав, що у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг дія свідоцтва України № 51610 була припинена з 22.07.2013 на підставі пункту 2 статті 18 Закону.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надану інформацію та зазначила, що відомості про припинення дії свідоцтва опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 від 25.02.2014.

Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Положення статті 22 Закону передбачають право колишнього власника свідоцтва на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва, тобто такого самого

(тотожного) знака, який був раніше ним зареєстрований, але така норма не передбачає право на реєстрацію схожого з ним знака.

Відповідно до абзацу другого пункту 4.3:2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах.

Пунктом 4.3.2.3 Правил визначено, що при проведенні кваліфікаційної експертизи, під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, не враховуються: знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більше, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Враховуючи зазначені положення спеціального законодавства, вбачається, що заявлене позначення не є тотожним з

протиставленим знаком за свідоцтвом № 51610, оскільки вони не збігаються один з одним в усіх елементах:

— знак за свідоцтвом № 51610 є комбінованим кольоровим позначенням і представляє собою поєднання блакитного прямокутника, всередині якого вписані білі ламані лінії, та розміщеного під ним словесного елемента, виконаного червоним кольором великими літерами, при цьому шоста літера виконана оригінальним шрифтом чорного кольору, а сьома — оригінальним шрифтом червоного кольору;

— заявлене позначення виконано стандартним шрифтом маленькими літерами латиницею чорним кольором.

Враховуючи всі обставини апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що знаку «aggressor» може бути надана правова охорона відносно товарів 09 класу МКТП.

