

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

26 грудня 2016 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 06.12.2016 № 133 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Кулик О.С., Козелецької Н.О., розглянула заперечення Іванова С.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 28.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Жавранкова О.Р.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 19116 від 02.12.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 19302 від 06.12.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2016 14305.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 28.11.2016 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію комбінованого знака «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 відносно частини товарів і послуг, оскільки для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ПЕТРИКІВСЬКА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України» (свідоцтво № 7807 від 28.02.1997, заявка № 93030956 від 23.03.1993, пріоритет: 18.09.1992, 166183, RU), щодо споріднених товарів 33 класу.

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

Апелянт – Іванов С.В. не погоджується з рішенням ДСІВ від 28.11.2016 про реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 відносно частини товарів і послуг.

Порівнюючи заявлене позначення та протиставлений знак, апелянт зазначає наступне.

Позначення «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 є комбінованим. Словесні елементи знаходяться на різних рівнях і виконані заголовними літерами кирилиці. Зображувальний елемент є цільним, представляє собою обрамлення для словесних елементів в формі прямокутного паралелепіпеда, який скомпонований із дрібних елементів у формі півмісяців, що направлені в різні сторони. Вказані ознаки роблять позначення дистинктивним та відрізняють його від інших, тим самим знижуючи ризики сплутування їх споживачами.

Протиставлений знак «ПЕТРИКІВСЬКА» за свідоцтвом України № 7807 є словесним, виконаним оригінальним шрифтом, кирилицею.

Таким чином, на думку апелянта, порівнювані знаки мають різну зовнішню форму, шрифт виконання словесних елементів, різний характер зображень та викликають різне зорове враження. Апелянт стверджує, що нестандартний шрифт та наявність додаткового графічного елемента надають заявленому позначенню оригінальності. Отже, позначення «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 не є схожими зі знаком «ПЕТРИКІВСЬКА» за свідоцтвом України № 7807 настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт звертає увагу, що власником свідоцтва України № 7807 на протиставлений знак – ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України було надано листа, відповідного до якого останній не заперечує проти реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2016 14305 на ім'я апелянта відносно всього переліку товарів 33 класу МКТП та погоджується з доводами апелянта.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 28.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 відносно частини товарів і послуг та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 32 та 33 класів МКТП.

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону «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 того, чи є заявлене позначення 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 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене комбіноване позначення складається з зображувального та словесних елементів. Словесні елементи «ПЕТРИКІВСЬКА» та «ПЕТРИКОВСКАЯ» виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці та розміщено в дві лінії. Зображувальний елемент виконано у вигляді декоративного орнаменту в формі прямокутника, всередині якого розташовано словесні елементи. Позначення заявлене у чорно-білому виконанні.



Протиставлений словесний знак за свідоцтвом України № 7807 виконано стилізованим шрифтом чорного та білого кольору, великими (заголовними) літерами кирилиці.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил 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.

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. Натомість відмінні словесні елементи надають позначенню додаткову розрізняльну здатність.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів

«ПЕТРИКІВСЬКА» та схожість звучання словесного елемента «ПЕТРИКОВСКАЯ» та «ПЕТРИКІВСЬКА».

Щодо графічної схожості заявленого позначення з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 7807 колегія Апеляційної палати зазначає, що схожість досягається завдяки однаковій абетці та розміру літер, якими виконано словесні елементи. Відрізняються порівнювані знаки шрифтом виконання словесних елементів та наявністю додаткового словесного та зображувального елементів у заявленому позначенні.

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

Слово «ПЕТРИКІВСЬКА» (або «ПЕТРИКОВСКАЯ» російською мовою) має наступне значення: «ПЕТРИКІВСЬКИЙ, -а, -е: **Петриківський розпис – український народний декоративний розпис, якому притаманний рослинно-квітковий орнамент, анімалістичні мотиви».¹

Ураховуючи те, що досліджувані знаки містять єдиний словесний елемент «Петриківська» вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 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.

Колегія Апеляційної палати при встановленні спорідненості послуг враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки послуги, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Заявлений знак подано на реєстрацію відносно переліку товарів 32 та 33 класів МКТП.

Протиставлений знак «ПЕТРИКОВСКАЯ» за свідоцтвом України № 7807 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП: «настойка горькая».

Проаналізувавши перелік товарів 33 класу МКТП заявленого та протиставленого знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Разом з тим, у доповненні до заперечення апелянтом було надано листа від 01.12.2016 про те, що ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії аграрних наук України» – власник

¹ Великий тлумачний словник української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.

протиставленого знака «ПЕТРИКІВСЬКА» за свідоцтвом України № 7807 не заперечує проти реєстрації позначення «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

Ураховуючи наведене вище, керуючись положенням статті 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Іванова С.В. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 28.11.2016 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» за заявкою № т 2016 14305 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «ПЕТРИКІВСЬКА ПЕТРИКОВСКАЯ, зобр.» відносно заявленого переліку товарів 32 та 33 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

О.С.Кулик

Н.О.Козелецька