

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

14 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 23.05.2016 № 49 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Терехової Т.В., Саламова О.В., розглянула заперечення компанії Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (ІН) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «cello, зобр.» за заявкою № т 2014 06270.

Представник апелянта – патентний повірений Іванцова Ю.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:


- заперечення вх. № 7222 від 13.05.2016 проти рішення за заявкою № т 2014 06270;
- копії матеріалів заявки № т 2014 06270;
- клопотання апелянта вх. № 11325 від 12.07.2016;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 17312 від 07.11.2016

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про



cello

відмову в реєстрації знака  за заявкою № т 2014 06270 для усіх товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Cello», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Rautakesko Oy, Фінляндія (міжнародна реєстрація № 867347 від 14.10.2005) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – компанія Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (IN) не погоджується із рішенням про відмову в реєстрації знака «cello, зобр.» за заявкою № т 2014 06270 відносно товарів 16 класу МКТП з наступних причин.

Заявлене позначення є комбінованим і складається з словесного елементу «cello», що у перекладі з англійської є прийнятим скороченням від слова «violoncello» і означає «віолончель» та графічного елементу у вигляді квадрата червоного кольору, на фоні якого розташовано словесний елемент. Протиставлений знак є словесним. Апелянт вважає, що завдяки зображувальному елементу у складі заявленого позначення, воно має інше зорове сприйняття, ніж протиставлений знак, а словесна частина заявленого позначення є відмітною частиною фірмового найменування заявника.

Апелянт зазначає також, що власник протиставленого знака – фірма Раутокеско Ой виробляє та пропонує до продажу товари для будівництва та ремонту, універсальні та модні прикраси для інтер'єру та оздоблення будинків. Натомість, апелянт є відомим виробником канцелярських товарів, у тому числі ручок для письма. Отже, зазначені товари призначені для різних сегментів ринку, мають різне коло споживачів, що не призводить до змішування товарів та їх виробників серед споживачів. На підтвердження цього, апелянт надає копії матеріалів, що підтверджують використання апелянтом заявленого позначення відносно товарів 16 класу МКТП, та відомості про використання протиставленого знака відносно зазначених товарів і послуг.

Крім того апелянт одержав від власника протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 867347 фірми Rautakesko Oy (Раутокеско Ой), (FI) Декларацію згоди від 21.12.2015 на реєстрацію та використання в Україні знака «cello, зобр.» за заявкою № т 2014 06270 відносно наступних товарів 16 класу: «папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; креслярські пера; витиральне знаряддя канцелярське; акварелі (картини); сталеві пера; гумки витиральні; лінійки креслярські; грифелі до олівців; гострилки для олівців; гострильні пристрої для олівців; олівці; ручки перові; пера канцелярські; пенали; пастелі (олівці); щітки для художників; пера письмові; записники; прогумовані стрічки канцелярські; клеї (рослинні) на канцелярські або побутові потреби; чорнило для виправлення (геліографія); вугільні олівці; клейові ручки на канцелярські потреби; матеріали для образотворчого мистецтва (шкільне приладдя), включаючи фарби та фарбувальні матеріали.»

Апелянт просить прийняти до уваги викладені доводи та надані документи, відмінити рішення ДСІВ від 12.02.2016 та зареєструвати як знак позначення «cello, зобр.» за заявкою № т 2014 06270 на ім'я компанії Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (IN) для товарів 16 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою.

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 заявленого за заявкою № т 2014 06270 позначення 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (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 тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене за заявкою № т 2014 06270 позначення є комбінованим, виконаним у вигляді квадрата червоного кольору, на тлі якого у середині розміщено словесне позначення «cello», виконане латиницею, маленькими літерами білого кольору.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 16 класу МКТП, а саме: «папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; креслярські пера; витиральне знаряддя канцелярське; акварелі (картини); сталеві пера; гумки витиральні; лінійки креслярські; грифелі до олівців; гострилки для олівців; гострильні пристрої для олівців; олівці; ручки перові; пера канцелярські; пенали; пастелі (олівці); щітки для художників; пера письмові; записники; прогумовані стрічки канцелярські; клеї (рослинні) на канцелярські або побутові потреби; чорнило для виправлення (геліографія); вугільні олівці; клейові ручки на канцелярські потреби; матеріали для образотворчого мистецтва (шкільне приладдя), включаючи фарби та фарбувальні матеріали.».

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 867347 є словесним, виконаним латиницею прописними літерами з великою першою літерою.

Міжнародна реєстрація діє на території України відносно товарів 02, 04, 06, 08, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 34, а також послуг 35 та 37 класів МКТП.

Перелік товарів 16 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 867347 містить такі товари: «Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter for hardware store and decoration products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus) concerning hardware store and decoration products; plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks (Папір, картон та вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція для магазинів побутових товарів та товарів для декорування; палітурні матеріали; фотографії; канцелярське приладдя; клеї канцелярські і побутові; матеріали художників; кисті; друкарські машинки та канцелярське приладдя (за винятком меблів); інструктивні та навчальні матеріали (за винятком апаратури) стосовно магазинів побутових товарів та товарів для декорування; пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друковані видання.».

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки порівнюються, зокрема з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. При цьому, визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого комбінованого



cello



Cello

позначення та протиставленого словесного знака колегія Апеляційної палати встановила, що словесний елемент заявленого позначення є тотожним з протиставленим знаком за фонетичною та семантичною ознаками, а різниця в графічному відтворенні протиставленого знака не змінює його суті та не впливає на загальне сприйняття знаків, що порівнюються. Тобто, протиставлений знак входить до складу заявленого позначення. Колегія Апеляційної палати вважає, що словесний елемент заявленого позначення є домінуючим елементом у його складі, оскільки він є єдиним і займає центральне місце у композиції, з якого, як правило, починається огляд позначення, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення у цілому.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене за заявкою № т 2014 06270 позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 867347.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння переліку товарів 16 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2014 06270, та встановила, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 16 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 867347.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому за заявкою № т 2014 06270 позначенню відносно заявлених товарів 16 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні ДСІВ від 12.02.2016 правомірно.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 16 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

Декларацію згоди фірми Rautakesko Oy (Раутокеско Ой), (FI) (власника протиставленої міжнародної реєстрації № 867347) на реєстрацію та використання в Україні торговельної марки «cello, зобр.» за заявкою № т 2014 06270 відносно усього переліку товарів 16 класу МКТП, наведеного у матеріалах заявки, на ім'я компанії Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (IN);

Договір про передачу права за заявкою № т 2014 06270 від компанії Селло Пластик Індастріал Уоркс (IN) (першопочаткового заявника) компанії Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (IN);

відомості з сайтів Інтернет-магазинів щодо пропонування до продажу в Україні товарів, маркованих торговельною маркою «Cello, зобр.», компанією апелянта;

відомості з сайтів Інтернет-магазинів щодо пропонування до продажу в Україні товарів і послуг з використанням торговельної марки «Cello» власником протиставленого знака.

Крім того, за результатами проведеного дослідження інформаційних джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати встановила, що фірма Rautakesko Oy (Раутокеско Ой), (FI), власник протиставленої міжнародної реєстрації, під торговельною маркою «Cello» пропонує товари і послуги, пов'язані з будівництвом, ремонтом та оформленням інтер'єру будинків

(<http://lappeenranta.katalog.fi/index.php/k-rauta-lappeenranta>; hh.ua/employer/26443; www.kesko.fi/en/customer/own-brands/cello-for-home-renovators; www.k-ruoka.ru/company/o-kesko).

Натомість, основним видом діяльності апелянта – компанії Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (IN) є виробництво й продаж канцелярських товарів, у тому числі ручок для письма. При цьому, компанія гарантує високу якість письмового приладдя при величезних обсягах виробництва (кожного дня виготовляється 4 200 000 ручок), завдяки використанню новітніх технологічних розробок, ультрасучасного обладнання, високоточних формувальних верстатів і ливарних форм. Компанія Cello виробляє письмове приладдя, яке постачає у більш ніж 70 країн по всьому світу, включаючи США, країни Перської затоки, Далекого Сходу, Африки, країни Балтії, скандинавські країни тощо. Компанія Cello також здійснює поставки до найбільших магазинів роздрібної торгівлі США, таких як Walmart та Office Depot. Популярність письмового приладдя Cello та попит на нього у зазначених регіонах постійно зростає, завдяки чому експортний обіг компанії за рік досягає 1 мільярду 610 мільйонів індійських рупій (26,42 мільйонів американських доларів) за результатами звітного періоду 2014-2015 років, що складає близько 33% внутрішнього фінансового обігу компанії (<http://www.cellowriting.com>; prom.ua/Ruchki-cello.html; boom-shop.kiev.ua/index.php/manufacturer/view/18; kancboom.com.ua/cello.html; kancopt.zp.ua/brand/20).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що апелянт і власник протиставленого знака здійснюють діяльність у різних сферах, і саме у цих сферах вони вже відомі українському споживачу, тому, на думку колегії, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари 16 класу МКТП, відсутня.

Ураховуючи викладені обставини, а також надання декларації згоди фірмою Rautakesko Oy (Раутокеско Ой), (FI) (власника протиставленої міжнародної реєстрації № 867347) 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 Державної служби інтелектуальної власності України, 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 компанії Селло Статіонері Продактс Прайвет Лімітед (IN) задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 12.02.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 06270 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «cello,зобр.» за заявкою № т 2014 06270 відносно усіх товарів 16 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.В.Терехова

О.В.Саламов