

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

23 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 19.02.2015 № 13 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Козелецької Н.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 28.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВОHDAN КНМЕЛNYTSKY» за заявкою № т 2014 04274.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 2196 від 17.02.2016 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 04274 з додатками;
копії матеріали заявки № т 2014 04274.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.12.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВОHDAN КНМЕЛNYTSKY» за заявкою № т 2014 04274, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ВОHDAN СНМЕЛNICKI БОХДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «Boisson Elite» Belvedere Group» Limited, (UA) (міжнародна реєстрація № 662220A від 19.08.1996, пріоритет від 05.03.1996, часткова передача права 11.12.2014), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BOHDAN KHMELNYTSKY» за заявкою № m 2014 04274 та зазначає наступне.

На думку апелянта, рішення про відмову в реєстрації цього знака було прийнято без урахування всіх обставин, які свідчать на користь реєстрації знака.

18.04.2014 апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії на території України протиставленої міжнародної реєстрації № 662220А на знак «BOHDAN SHMIELNICKI BOHDAN ХМЕЛЬНИЦКИЙ». 30.06.2015 Господарським судом м. Києва було прийнято рішення про відмову в задоволенні позову.

Апелянт звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою проти рішення Господарського суду м. Києва та просив прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог. 02.11.2015 Київський апеляційний господарський суд задовольнив скаргу апелянта та постановив зобов'язати ДСІВ повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – МБ ВОІВ) про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак «BOHDAN SHMIELNICKI BOHDAN ХМЕЛЬНИЦКИЙ». Зазначена вище постанова апеляційного суду була залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 19.01.2016.

01.12.2015 ДСІВ було направлено повідомлення до МБ ВОІВ про припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 28.12.2015 та зареєструвати позначення «BOHDAN KHMELNYTSKY» за заявкою № m 2014 04274 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

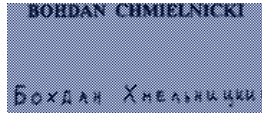
Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «BOHDAN KHMELNYTSKY» 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 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.

Заявлене словесне позначення **ВОHDAN КНМЕЛИМІТСЬКІ** виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольору.



Протиставлений знак **Бохдан Хмельницький** за міжнародною реєстрацією № 662220А, складається з чотирьох словесних елементів, розташованих у два рядки. Словесні елементи «ВОHDAN», «СНМЕЛНІСЬКІ» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Словесні елементи «Бохдан», «Хмельницький» виконані оригінальним шрифтом літерами кирилиці (заголовні – великі, інші – маленькі). Знак зареєстровано без зазначення кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеня схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що його можна сплутати, 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 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене за заявою № т 2014 04274 позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 662220А зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП досліджуваних знаків та вважає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення

у споживачів враження про належність товарів одній особі, перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та товари 33 класу МКТП протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

На користь реєстрації заявленого позначення «BOHDAN KHMELNYTSKY» апелянтом були надані наступні документи (у копіях):

рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2015 у справі № 910/7339/14;

постанови Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015 у справі № 910/7339/14;

повідомлення від 01.12.2015 вих. № 13521, направлене до МБ ВОІВ про припинення дії міжнародної реєстрації № 662220А на території України повністю;

постанова Вищого господарського суду України від 19.01.2016 у справі № 910/7339/14.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи, доступних інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Рішенням Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015 дію міжнародної реєстрації № 662220А на знак «BOHDAN SHMIELNICKI BOHDAN XMEЛЬНИЦЬКИЙ» на території України було припинено повністю, про що до МБ ВОІВ було направлено повідомлення від 01.12.2015.

Відомості про припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 662220А на знак «BOHDAN SHMIELNICKI BOHDAN XMEЛЬНИЦЬКИЙ» повністю були опубліковані в бюлетені ВОІВ «Міжнародні знаки» № 8 від 03.03.2016.

Колегія Апеляційної палати, урахувуючи факт дострокового припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 662220А у зв'язку з невикористанням знака «BOHDAN SHMIELNICKI BOHDAN XMEЛЬНИЦЬКИЙ» на території України протягом останніх трьох років, зазначає, що підстави для відмови у реєстрації знака «BOHDAN KHMELNYTSKY» за заявкою № m 2014 04274 наразі відсутні.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали, враховуючи положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, дійшла висновку про те, що реєстрація позначення за заявкою «BOHDAN KHMELNYTSKY» для заявлених товарів 33 класу МКТП не призведе до введення споживача в оману щодо належності цих товарів іншій особі.

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 28.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BOHDAN KHMELNYTSKY» за заявкою № т 2014 04274 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «BOHDAN KHMELNYTSKY» за заявкою № т 2014 04274 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

І.О. Шатова

Члени колегії

М.Ю. Потоцький

Н.О. Козелецька