

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

9 грудня 2016 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.09.2016 № 85 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Ресенчука В.М., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Інтернешнл Пейпер Квідзин Сп.з о.о. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 11.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ALASKA” за заявкою № т 2014 11614.

Представник апелянта – Кравченко М.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 14199 від 12.09.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 17070 від 03.11.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 17987 від 16.11.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 19113 від 02.12.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2014 11614.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 11.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “ALASKA” за заявкою № т 2014 11614, відповідно до якого для всіх товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення:

тотожне словесному знаку “ALASKA”, раніше зареєстрованому в Україні на ім'я “Приватного акціонерного товариства “Індустріальні та дистрибуційні системи” (свідоцтво № 24038 від 15.03.2002, заявка № 2001052817 від 14.05.2001) щодо таких самих та споріднених товарів;

схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком “Аляска”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я “Приватного акціонерного товариства “Індустріальні та дистрибуційні системи” (свідоцтво № 24039 від 15.03.2002, заявка № 2001052818 від 14.05.2001) щодо таких самих та споріднених товарів.

Підстави для висновку:

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (пункт 3 статті 6).

Мотивоване заперечення № 15863vozr від 06.01.2016 проти заявки № m 2014 11614 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт – Інтернешнл Пейпер Квідзин Сп.з о.о. не погоджується з рішенням ДСІВ від 11.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ALASKA” за заявкою № m 2014 11614 і на користь реєстрації знака наводить наступні доводи.

Компанія Інтернешнл Пейпер Квідзин Сп.з о.о. (також відома як Квідзинський комбінат) входить до складу всесвітньо відомого концерну “International Paper”, який є одним з найбільших світових виробників паперу, будматеріалів і упаковки. Корпорація “International Paper” – американська лісопромислова компанія, лідер целюлозно-паперової промисловості, яка сьогодні працює в 40 країнах світу і нараховує понад 90 тис. співробітників.

На сьогодні апелянт є одним із провідних виробників паперу та целюлози в Європі. Зокрема, комбінат спеціалізується на виробництві офісного паперу для принтерів та копіювальних пристроїв, паперу для офсетного друку (папір для друку книг, звітів, керівництв, плакатів, рекламних матеріалів, листівок тощо), газетного паперу, мелованого картону (зокрема для виробництва упаковки фармацевтичної продукції та ексклюзивної упаковки для косметичної та кондитерської продукції) та целюлози.

Позначення “ALASKA” вже понад 10 років присутнє на українському ринку картонно-паперової продукції та асоціюється у споживачів з високою якістю продукції та з компанією Інтернешнл Пейпер Квідзин Сп.з о.о. (PL) як виробником.

Апелянт стверджує, що власник протиставленого знака за свідоцтвом № 24038 ПАТ “Індустріальні та дистрибуційні системи” реалізує, товари, які не є спорідненими з товарами апелянта. Таким чином, позначення за заявкою № m 2014 11614 не зможе асоціюватись у споживачів із власником знака за свідоцтвом №24038, оскільки коло споживачів цих товарів і канали їх збуту є різними.

Апелянтом було проведено дослідження щодо використання знаків за свідоцтвами № 24038 та № 24039 щодо заявлених товарів 16 класу МКТП. За результатами даного дослідження апелянтом встановлено, що інформація щодо використання торговельних марок за протиставленими свідоцтвами у період з травня 2013 по травень 2016 року відсутня.

08.06.2016 апелянтом подано позов до Господарського суду міста Києва про дострокове припинення дії протиставлених свідоцтв № 24038 та № 24039 на знаки для товарів і послуг на підставі їх невикористання щодо заявлених товарів 16 класу МКТП (справа № 910/10701/16).

17.10.2016 Господарським судом міста Києва у справі № 910/10701/16 прийнято рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № 24038 на

знак “ALASKA” та свідоцтва України № 24039 на знак “АЛЯСКА”, зареєстрованих на ім'я Приватного акціонерного товариства “Індустріальні дистрибуційні системи” для товарів 16 класу МКТП: “папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; вивіски паперові або картонні; кульки, пакети і мішки паперові для пакування; опакowania паперове або картонне; коробки картонні або паперові”.

04.11.2016 зазначене судове рішення набрало законної сили.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 11.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ALASKA” за заявкою № т 2014 11614 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 16 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.

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.

З метою встановлення 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).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення “ALASKA” виконано друкованим шрифтом заголовними літерами латинської абетки.

Протиставлений словесний знак “ALASKA” за свідоцтвом № 24038 також виконаний друкованим шрифтом заголовними літерами латинської абетки.

Протиставлений словесний знак “Аляска” за свідоцтвом № 24039 виконаний друкованим шрифтом літерами кириличної абетки, перша літера “А” є заголовною, усі інші – рядковими.

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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю їх звучання.

Щодо графічної схожості заявленого позначення з протиставленим знаком за свідоцтвом № 24038 колегія Апеляційної палати зазначає, що вони є тотожними, оскільки збігаються у всіх елементах.

Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 24039 графічно відрізняються, оскільки виконані літерами різних абеток та різного розміру.

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

Слово “ALASKA” має наступний переклад з англійської мови.

Alaska [ˈæləskə] – *n. текст. Аляска; (Словники АБВУ Lingvo (En-Uk), <http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-uk/alaska>).*

Як зазначено у вільній енциклопедії Вікіпедія:

Аляска — вузький і довгий півострів на північному заході Північної Америки між Бристольською затокою Берингового моря і Тихим океаном (<https://uk.wikipedia.org/wiki/>)

Виходячи із зазначеного заявлене позначення та протиставлені знаки мають однакове смислове значення.

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 для товарів 16 класу МКТП: “картон, в тому числі білений (віблений) картон”.

Протиставлений знак “Аляска” за свідоцтвом України № 24039 зареєстровано для товарів 05, 16, 30, 32 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Протиставлений знак “ALASKA” за свідоцтвом України № 24038 зареєстровано для товарів 05, 16, 30, 32 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Проаналізувавши товари 16 класу МКТП заявленого позначення за заявкою № m201411614 та протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 24038, 24039, 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).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є тотожним із протиставленим знаком за свідоцтвом № 24038 та схожим з протиставленим знаком за свідоцтвом № 24039 настільки, що їх можна сплутати. Ураховуючи схожість заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення існує небезпека сплутування таких знаків на ринку відносно товарів 16 класу МКТП.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення “ALASKA” для усіх заявлених послуг 16 класу МКТП є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленими знаками.

Разом з тим, апелянтом на користь реєстрації знака було надане рішення Господарського суду міста Києва від 17.10.2016 у справі № 910/10701/16, за яким було задоволено позовну заяву Інтернешнл Пейпер Квідзин Сп.з о.о. (апелянта) про дострокове часткове припинення дії свідоцтв України №№ 24038, 24039 на знаки “ALASKA”, “Аляска”. Відповідно до вказаного рішення дія протиставлених свідоцтв України № 24038 та № 24039, власником яких є Приватне акціонерне товариство “Індустріальні дистрибуційні системи”, достроково припинена для товарів 16 класу МКТП: “папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; вивіски паперові або картонні; кульки, пакети і мішки паперові для пакування; опаккування паперове або картонне; коробки картонні або паперові”.

В апеляційному порядку зазначене судове рішення оскаржене не було і 04.11.2016 набрало законної сили.

У зв’язку з достроковим припиненням дії протиставлених свідоцтв №№ 24038, 24039 відносно товарів 16 класу МКТП, що є такими самими та спорідненими з заявленими товарами 16 класу МКТП за заявкою № m 2014 11614, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “ALASKA” за зазначеною заявкою може бути зареєстрований для товарів 16 класу МКТП: “картон, в тому числі білений (віблений) картон”.

Зважаючи на викладені обставини, а також враховуючи положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь

реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення апелянта.

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 Інтернешнл Пейпер Квідзин Сп.з о.о. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 11.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ALASKA” за заявкою № т 2014 11614 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “ALASKA” відносно заявленого переліку товарів 16 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

В.М. Ресенчук

Г.П. Добриніна