

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

28 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 01.09.2016 № 78 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Саламова О.В. розглянула заперечення ІМТРОН GmbH; (DE) проти рішення про надання правової охорони знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 13603 від 30.08.2016 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1080592 з додатками;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1080592.

Аргументація сторін

Рішення від 24.06.2016 про надання правової охорони знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно частини товарів і послуг прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками: «ок, зобр.» за свідоцтвом України № 77928, раніше зареєстрованим на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдингова компанія «ТС Груп»; (UA) та «ОК., зобр.» за свідоцтвом України № 137006 раніше зареєстрованим на ім'я ТООМАКС Хандельсгезельшафт мбХ; (DE) щодо споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – ІМТРОН GmbH не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно частини товарів і послуг на території України і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи, та наводить наступні доводи.

Компанія апелянта IMTRON GmbH входить у групу компаній METRO GROUP.

У 2011 році між компанією MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG та апелянтом (на тій час компанія Venalisia Import GmbH; DE) з однієї сторони та власником протиставленої міжнародної реєстрації № 137006 компанією ТООМАКС Хандельсгезельшафт мБХ; (DE) з іншої сторони була підписана мирова Угода про співіснування знаків «ок». Відповідно до Угоди група компаній METRO GROUP та власник протиставленої міжнародної реєстрації № 137006 володіють у різних країнах світу низкою словесних та комбінованих знаків з елементом «ок».

З огляду на вказаний факт знак «ОК., зобр.» за свідоцтвом № 137006 не може становити перешкоду для надання правової охорони заявленому позначенню «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592, зокрема для товарів 09 класу МКТП.

Що стосується іншого протиставленого знака за свідоцтвом № 77928, то 18.04.2016 апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії цього свідоцтва відносно всіх товарів 09 класу МКТП у зв'язку з невикористанням знака протягом останніх трьох років.

01.08.2016 судом прийнято рішення про задоволення позову повністю, дія свідоцтва № 77928 на знак «ок, зобр.» стосовно всіх зареєстрованих товарів 09 класу МКТП була припинена достроково.

19.08.2016 до апелянтом було подано клопотання до Державної служби інтелектуальної власності України про виконання вказаного рішення Господарського суду м. Києва.

Ураховуючи наведене, апелянт просить рішення від 24.06.2016 про надання правової охорони знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно частини товарів і послуг відмінити та надати правову охорону в Україні знаку за цією міжнародною реєстрацією відносно усього переліку заявлених товарів і послуг, включаючи товари 09 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 перевірила відповідність заявленого позначення «ок., зобр.» 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.

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.

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

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

Заявлене за міжнародною реєстрацією № 1080592 комбіноване позначення



являє собою багатокутник чорного кольору з двома заокругленими кутами, на тлі якого розташований словесний елемент «ok.», виконаний стандартним шрифтом маленькими літерами латиниці білого кольору. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольору. Знак заявлено для товарів 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 137006 зареєстровано у поєднанні жовтого, чорного та червоного кольорів. Знак являє собою зображення двох квадратів чорного та жовтого кольорів, на тлі яких розташовані дві літери «О» та «К», виконані стандартним шрифтом великими літерами латиниці жовтого та чорного кольору відповідно. У нижній частині жовтого квадрата біля літери «К» розміщено велику крапку червоного кольору. Знак зареєстровано для товарів 01, 02, 04-09, 11, 17-22, 24-28, 31 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 77928 являє собою стилізоване зображення кнопки клавіатури комп'ютера чорно-білого кольору, на тлі якої знаходиться словесний елемент «ok», виконаний стандартним жирним шрифтом маленькими літерами латиниці чорного кольору. Знак зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 42 класів МКТП, без зазначення кольору.

Результати проведених колегією Апеляційної палати досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «ок».

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

Словесний елемент «Ok» – це скорочення від слова О'кау.

OK (також англ. okay, o'kaу, ok) – слово, що виражає згоду. Деякий час було загальноживаним американським виразом, проте потім стало міжнародним. OK є чи не найпоширенішим словом на Землі і трапляється в більшості європейських, північно- та південно-американських мов, хоча і не завжди є словниковим. Відповідники в українській мов – «гаразд», «добре», «нехай», «авжеж», «атож», «аякже», «так», «згода», «ага» (залежно від мовленнєвої ситуації). (<https://uk.wikipedia.org/wiki/OK>, <http://slovotvir.org.ua/words/ok>).

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент «ок», то відповідно вони мають однакове смислове значення.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків наступним.

Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 137006 схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), а відрізняються розміром шрифту, виконанням зображувальних елементів та кольоровою гамою.

Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 77928 схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), а відрізняються різним виконанням зображувальних елементів та наявністю крапки у заявленого позначення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими знаками настільки, що його можна сплутати, оскільки асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 09 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за міжнародною реєстрацією № 1080592, та встановила, що вони є такими самими та спорідненими з товарами 09 класу МКТП, відносно яких зареєстровані протиставлені знаки за свідоцтвами № 137006 та № 77928.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони позначенню «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, була застосована у рішенні про надання правової охорони знаку «ок., зобр.» за цією міжнародною реєстрацією відносно частини товарів і послуг правомірно і вмотивовано.

На користь реєстрації заявленого позначення для товарів 09 класу МКТП апелянтом були надані наступні документи (у копіях):

Угода між компанією MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG та апелянтом з однієї сторони та власником протиставленої міжнародної реєстрації № 137006 компанією ТООМАКС Хандельсгезельшафт мБХ (DE) з іншої сторони про співіснування знаків «ок»;

виписка з Торгового реєстру Німеччини;

позовна заява апелянта від 18.04.2016 до Господарського суду м. Києва про дострокове припинення дії свідоцтва України № 77928 на знак для товарів і послуг «ок» частково;

рішення Господарського суду м. Києва у справі № 910/7172/16 від 01.08.2016;

лист від 19.08.2016 № 13200 до ДСІВ щодо виконання наказів про примусове виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі № 910/7172/16 від 01.08.2016.

За результатами розгляду вказаних документів колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Відповідно до Угоди від 07.07.2011 про співіснування знаків «ок» заявлене позначення «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 та протиставлений знак «ОК., зобр.» за свідоцтвом України № 137006 можуть вільно співіснувати як у торгівлі, так й в реєстрах країн світу. Зважаючи на це, протиставлений знак за свідоцтвом № 137006 не може становити перешкоду для надання правової охорони заявленому позначенню «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592, зокрема для товарів 09 класу МКТП.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 01.08.2016 дію свідоцтва України № 77928 на знак «ок, зобр.» було достроково припинено частково, а саме - щодо всіх товарів 09 класу МКТП.

Відомості про дострокове припинення дії свідоцтва № 77928 частково були опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 від 26.09.2016.

Колегія Апеляційної палати, урахувавши зміст Угоди про співіснування знаків «ок» та факт дострокового припинення дії протиставленого свідоцтва України № 77928 частково щодо всіх товарів 09 класу МКТП у зв'язку з невикористанням знака «ок, зобр.» протягом останніх трьох років, зазначає, що підстави для відмови у наданні правової охорони знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно товарів 09 класу МКТП 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 надання правової охорони на території України знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592

відносно заявлених товарів 09 класу МКТП не призведе до введення споживача в оману щодо належності цих товарів іншим особам.

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 IMTRON GmbH задовольнити.
2. Рішення від 24.06.2016 про надання правової охорони знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку «ок., зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1080592 відносно заявлених товарів 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30 класів МКТП.

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

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

О.В.Саламов