

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

2 лютого 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 07.12.2015 № 116 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Потоцького М.Ю., Козелецької Н.О., розглянула заперечення ОМАРАДА ХОЛДІНГС ЕлТіДі (OMIRADA HOLDINGS LTD) (СУ) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 18.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358.

Представник апелянта – патентний повірений Кияшко О.Є.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Дмитренко С.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення вх. № 17897 від 02.12.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358.
2. Копії матеріалів заявки № т 2014 09358.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 09358, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 16 класу та всіх послуг 35, 41 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним зі знаком «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Літковського В'ячеслава Петровича, Полстянкіна Олександра Миколайовича, Петренка Юрія Васильовича, (UA) (свідоцтво № 60048 від 15.03.2006, заявка № 2004 0505339 від 24.05.2004), щодо споріднених товарів і послуг.

Зазначене свідоцтво припинило свою дію з 25.05.2014, але ніхто інший, крім колишніх власників свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення його дії.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст.6, п.3, розділ VI, ст.22).

Апелянт – ОМАРАДА ХОЛДІНГС ЕлТіДі заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358 та зазначає, що заявлене позначення і протиставлений знак не є тотожними, власники свідоцтва України № 60048 Літковський В.П. та Полстянкін О.М. подали заяву від 27.11.2015 про те, що протягом трьох років після припинення дії свідоцтва України № 60048 на знак для товарів і послуг «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ», а саме – до 25.05.2017 не будуть здійснювати будь які дії, направленні на набуття правової охорони зазначеного вище знака на території України.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 18.08.2015 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2014 09358 відносно усіх заявлених товарів 16 та послуг 35, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

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

08.07.2014 подано заявку № т 2013 24167 на знак «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ». Заявник – ОМАРАДА ХОЛДІНГС ЕлТіДі.

АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ

Зображення заявленого позначення

Заявлене словесне позначення складається з двох слів, розташованих один під одним. Позначення виконано стандартним шрифтом друкованими літерами української абетки, подано на реєстрацію відносно товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «Агробізнес сьогодні» за свідоцтвом України № 60048 являє собою комбінацію словесного – «агробізнес сьогодні» та зображувального елементів.



Зображення знака за свідоцтвом № 60048

Слово «агробізнес» виконано оригінальним шрифтом. Літери «А», «Б» та «С» великі, решта – маленькі. Слово «сьогодні» виконано друкованими

літерами стандартного шрифту білого кольору на тлі вузької полоси чорного кольору.

Протиставлений знак зареєстровано для товарів 09, 16, 29 та послуг 35, 36, 38, 39, 41 класів МКТП. Власники свідоцтва – Літковський В'ячеслав Петрович, Полстянкін Олександр Миколайович, Петренко Юрій Васильович.

З 25.05.2014 дію свідоцтва України № 60048 припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24 від 25.12.2014.

Згідно з прийнятим рішенням ДСІВ від 18.08.2015 заявленому позначенню відмовлено у реєстрації на підставі того, що воно є тотожним із протиставленим знаком за свідоцтвом № 60048, яке припинило свою дію.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Відповідно до пункту 1 статті 10 Закону експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72) (далі – Правила).

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 (а), (б) не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлений знак за свідоцтвом № 60048.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним з протиставленим закладом експертизи знаком за свідоцтвом № 60048 колегією Апеляційної палати проведено дослідження позначень згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Так, пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.)

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах – ідентичні позначення.

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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

Звукова (фонетична) схожість словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень в цілому.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення різняться за графічним виконанням. Оригінальний шрифт виконання слова «агробізнес» у протиставленого позначення, величина окремих його літер, взаємне розташування слів «агробізнес» і «сьогодні», наявність графічного елемента дають підстави стверджувати, що заявлене позначення і протиставлений знак не є тотожними.

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

Заявлене позначення і протиставлений знак мають один спільний словесний елемент «агробізнес сьогодні», а відтак, колегія Апеляційної палати вважає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака є тотожними за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять.

За результатами порівняльного аналізу позначень колегія Апеляційної палати встановила, що вони є не тотожними, а схожими.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил 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 16 та послуги 35, 41 класів МКТП, щодо яких заявлено позначення, а також товари 9, 16, 29, та послуги 35, 36, 38, 39 та 41 класів МКТП для яких зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що лише частина товарів 16 класу та частина послуг 35 та 41 класів МКТП є спорідненими.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак за свідоцтвом № 60048, яке припинило свою дію 25.05.2014, підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинен був враховуватися під час пошуку на схожість. Тому рішення ДСІВ від 18.08.2015 про відмову в реєстрації знака «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358 є необґрунтованим.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358 відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.

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 ОМАРАДА ХОЛДІНГС ЕлТіДі (OMIRADA HOLDINGS LTD) (CY) задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 18.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358 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 «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ» за заявкою № т 2014 09358 відносно заявлених товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

Н.О.Козелецька