

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

25 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 02.06.2015 № 41 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Костенко І.А., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Публічного Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл Капітал» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 29.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796.

Представники апелянта – патентні повірені Кукшина Т.А., Крутько Ю.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Майданюк Н.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7585 від 29.05.2015 проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796;
- копії матеріалів заявки № т 2014 03796;
- додаткові матеріали вх. № 11237 від 04.08.2015, вх. № 11971 від 18.08.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 29.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796, оскільки заявлене позначення:

- для всіх товарів 32 класу і частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням їх в цивільний оборот, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ПРЕМІЯ + зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», Україна (свідоцтво № 68663 від 16.10.2006 р., заявка № т 2006 02926 від 01.03.2006 р.) щодо споріднених товарів.

- для всіх товарів 32 класу і частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням їх в цивільний оборот, схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ПРЕМІЯ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», Україна (свідоцтво № 84074 від 12.11.2007 р., заявка № т 2005 14088 від 21.11.2005 р.) щодо споріднених товарів.

- для всіх товарів 32 класу і частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням їх в цивільний оборот, схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ПРЕМІЯ + зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», Україна (свідоцтво № 111961 від 10.09.2009 р., заявка № т 2008 04666 від 12.03.2008 р.) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Публічне Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл Капітал» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796 та зазначає наступне.

Апелянт та власник протиставлених знаків за свідоцтвами України №№ 68663, 84074, 11961 - Приватне акціонерне товариство «Фоззі Рітейл», входять до групи компаній «Фоззі Груп», які пов'язані між собою відносинами економічної та організаційної залежності юридичних осіб, що асоційовані у відповідності до статті 126 Господарського кодексу України.

Відомості щодо цих компаній внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою <https://ust.miniust.gov.ua>.

Інформація про діяльність компаній «Фоззі Груп» та її власні торговельні марки розміщена на офіційному сайті www.fozzv.ua. Зокрема, на офіційному сайті зазначено, що під власною торговельною маркою «Премія» апелянтом представлено більше 1000 найменувань товарів у більш ніж 100 категоріях товарів середнього цінового сегмента.

Враховуючи наведені вище доводи, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 29.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796 та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 32 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи за запереченням і яка була наведена під час слухання справи в ході апеляційного засідання, а також надані представником заявника додаткові матеріали.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 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.

Відповідно до пункту 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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.



Заявлене позначення є комбінованим, виконаним у поєднанні зображувального та словесного елементів, в синьому та білому кольорах. Словесний елемент «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ» виконаний літерами кирилиці, нестандартним шрифтом. Над ним розміщено графічний елемент - овал з хвилястими краями, всередину якого вписано словесний елемент «Премія», виконаний літерами кирилиці, в якому літера «і» виконана у вигляді зірочки. Заявлене позначення подано на реєстрацію для товарів 32 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 68663 є комбінованим, виконаним у поєднанні зображувального та словесного елементів, в темно-зеленому, синьому та білому кольорах. Словесний елемент «ПРЕМІЯ» виконаний заголовними літерами кирилиці, нестандартним шрифтом, синього кольору. Зображувальний елемент – прямокутник, всередині якого розміщено овал з хвилястими краями, у який вписано словесний елемент «ПРЕМІЯ» в якому літера «і» виконана у вигляді зірочки. Знак зареєстровано відносно товарів 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32, 33 класів МКТП.

Протиставлений знак «ПРЕМІЯ» за свідоцтвом № 84074 словесний, виконаний літерами кирилиці, стандартним шрифтом, у якому перша літера – заголовна, а інші – рядкові. Знак зареєстровано відносно товарів 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32 класів МКТП.



Протиставлений знак за свідоцтвом України № 111961 комбінований, виконаний у поєднанні зображувального та словесного елементів, без зазначення кольору. Словесний елемент «ПРЕМІЯ» виконано літерами кирилиці, нестандартним шрифтом та розміщено всередині овалу з хвилястими краями. Літера «і» виконана у вигляді зірочки. Словесний елемент «Select» виконано літерами латиниці, нестандартним шрифтом. Обидва словесні елементи виконані у рядок один за одним на тлі прямокутника. Знак зареєстровано відносно товарів 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32, 33 класів МКТП.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості рішення від 29.05.2015 колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого та протиставлених знаків згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 Правил.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати для таких самих та споріднених з ними всіх товарів 32 класу і частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням товарів 32 класу в цивільний оборот.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення ДСІВ від 29.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796 є правомірним.

Разом з тим, апелянтом під час розгляду заперечення було надано додаткові документи на користь реєстрації знака:

- лист Приватного акціонерного товариства «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 08.06.2015 вих. № 124 стосовно зміни найменування Закритого акціонерного товариства «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» на Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», в якому також зазначено, що Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» та апелянт є пов'язаними між собою відносинами економічної та організаційної залежності юридичними особами, що асоційовані у відповідності до статті 126 Господарського кодексу України;

- лист Приватного акціонерного товариства «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 28.07.2015 вих. № 171 в якому вказано, що Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» не заперечує проти реєстрації на ім'я апелянта комбінованого знака «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796, до складу якого входить графічне позначення ТМ «Премія», права інтелектуальної власності на яку належать Приватному акціонерному товариству «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ».

За результатами розгляду додаткових документів до заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані матеріали свідчать про взаємозв'язок між апелянтом та власником протиставлених свідоцтв – Приватним акціонерним товариством «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» як особами, пов'язаними між собою відносинами економічної та організаційної залежності юридичними особами.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та можливість надання правової охорони знаку «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796.

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 Публічного Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл Капітал» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 29.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЖЕРЕЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ПРЕМІЯ, зобр.» за заявкою № т 2014 03796 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України (адміністративного збору), знак для товарів і послуг за заявкою № m 2014 03796 відносно заявлених товарів 32 та послуг 35 класів МКТП.

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

Головуючий

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

І.А.Костенко

Г.П.Добриніна