

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Л.В. Висоцької від 19.09.2014 № 71 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Жмурко О.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Крупки І.М. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.07.2014 про реєстрацію знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Силка О.П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення проти рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно частини товарів і послуг з додатками вх. № 13146 від 15.09.2014;
- копії матеріалів заявки № т 2013 01652;
- додаткові матеріали вх. № 18860 від 29.12.2014.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою було прийнято рішення від 14.07.2014 про реєстрацію знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що для всіх товарів 09 класу та споріднених до них товарів 01 класу, а саме: «хімічні речовини для гасіння вогню; вогнетривкі речовини; суміші до вогнегасників», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та послуг, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «PYROCOOL», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства Санекс (свідоцтво №117975 від 10.02.2010 заявка № т 2008 08775 від 05.05.2008) щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – Крупка І.М. заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що протиставлене свідоцтво України № 117975 від 10.02.2010 було зареєстровано на ім'я Товариства Санекс з порушенням норм чинного законодавства, оскільки Постановою Вищого Господарського суду України від 03.03.2009 дію міжнародної реєстрації № 702159 від 22.06.1998 на знак «PYROCOOL», власником якої є компанія САНЕКС с.р.о. (SANEX, s.r.o), достроково припинено на території України у зв'язку з невикористанням власником більше трьох років, без поважних причин.

Апелянт наголошує, що у Товариства Санекс не було переважного права на повторну реєстрацію знака, як це передбачено статтею 22 Закону, адже дію міжнародної реєстрації № 702159 було припинено достроково на підставі пункту 4 статті 18 Закону.

Крім цього, компанія САНЕКС с.р.о. (SANEX, s.r.o) визнана банкрутом з 10.10.2008 за рішенням Міського суду у місті Прага.

Також апелянт повідомляє, що має пріоритет від 13.12.2007 на знак для товарів і послуг «PYROCOOL» за свідоцтвом № 116034 від 25.12.2009.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 14.07.2014 та зареєструвати позначення «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно всього заявленого переліку товарів 01 та 09 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – 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, та встановила наступне.

Заявлене позначення «PYROCOOL» є комбінованим позначенням, що складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «PYROCOOL» виконаний стандартним напівжирним шрифтом великими літерами латиниці. Перші три літери «PYR» мають яскраво червоне забарвлення, наступна літера «O» забарвлена яскраво-червоним і синім кольорами, а останні чотири літери «COOL» забарвлені синім кольором. Зображувальний елемент являє собою полум'я червоного кольору, яке охоплює дві перші літери словесного елемента.



Зображення заявленого позначення «PYROCOOL»

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 01 (хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; хімічні речовини для гасіння вогню;

вогнетривкі речовини; суміші до вогнегасників) та 09 (пристрої для гасіння вогню; азбестовий одяг для захисту від вогню; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; азбестові щити для пожежників; брендспойти (стволы пожежні); взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; вогнегасники; датчики пожежної сигналізації; детектори диму; дзвоники сполохової сигналізації; запобіжники від перенапруги; захисні (захистові) маски; іскрогасники; костюми для захисту від вогню; одяг для захисту від вогню; окуляри; особисті засоби протиаварійного захисту; пожежні автомобілі; пожежні драбини рятувальні; пожежні насоси (помпи); пожежні сигналізатори; пожежні судна; пожежні ударні пристрої (бияки); пожежні шланги; поливальні протипожежні системи; протигази, крім призначених для штучного дихання; протипожежні покриви; респіратори (респіраторні маски), крім призначених для штучного дихання; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні брезенти; рятувальні сітки; сигналізація пожежна; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; фільтри до протигазів або респіраторів; шоломи, каски захисні (захистові); щитки для захисту обличчя робітників) класів МКТП.

Протиставлений знак «PYROCOOL» за свідоцтвом України № 117975 є комбінованим знаком, що складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «PYROCOOL» виконаний стандартним напівжирним шрифтом великими літерами латиниці без зазначення кольорів. Четверта літера словесного елемента «O» має стилізоване зображення у смужку. У правому верхньому куті словесного елемента міститься характерне зображення літер «TM». Зображувальний елемент являє собою полум'я, яке охоплює дві перші літери словесного елемента.



Зображення протиставленого знака за свідоцтвом України № 117975

Протиставлений знак «PYROCOOL» за свідоцтвом України № 117975 зареєстровано відносно товарів 09 класу МКТП (вогнегасники та обладнання для гасіння вогню; одяг для захисту від вогню; складові для вогнегасників; складові обладнання для гасіння вогню та одягу для захисту від вогню).

10.10.2008 набуло чинності рішення Міського суду м. Прага про банкрутство компанії САНЕКС с.р.о. (SANEX, s.r.o) та оголошення конкурсу на майно боржника (Витяг з Торгового реєстру м. Прага, дані дійсні станом на 03.09.2014).

29.12.2014 вх. № 18860 колегією Апеляційної палати одержано додаткові матеріали до заперечення з клопотанням зупинити розгляд заперечення у зв'язку з перемовинами апелянта та власника протиставленого знака про поступку прав на знак за свідоцтвом № 117975 до надання відповідного договору.

Станом на дату прийняття рішення за запереченням (27.02.2015) будь-яких документів, які б свідчили про набуття Крупкою І.М. прав власності на знак «PYROCOOL» за свідоцтвом України №117975, надано не було.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 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 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) 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 схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг для яких заявлені знаки.

Згідно з пунктом 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню 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.

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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення Державної служби колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставленого знака згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та додаткові матеріали.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «PYROCOOL» та протиставленого знака «PYROCOOL» обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «PYROCOOL».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи досліджуваних позначень виконані в однаковому за розміром стандартному шрифті великими літерами латиниці. Зображувальні елементи є тотожними та мають однакові пропорції у виконанні і розташуванні по відношенню до словесних елементів. Незважаючи на відмінності у використанні кольорів та зображенні літери «O», позначення справляють однакове зорове враження.

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

Порівнювальні позначення є складними словами, утвореними за допомогою двох частин англійської мови «PYRO» та «COOL»:

pyro- [ˈpaɪ(ə)gə(v)-] (тж. rug-) (*в складних словах має значення: огонь, горение*)¹;

cool [ku:l] n 1. прохлада...; а 1. прохладний, свіжий...; v 1. студить, охладжать².

Отже, семантично словесний елемент «PYROCOOL» може пов'язуватися з вогнегасінням, тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки мають подібну ідею, підсилену зображувальним елементом, а відтак однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Проаналізувавши перелік товарів, щодо яких заявлено позначення та зареєстровано протиставлений знак, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що всі товари 09 класу та споріднені до них товари 01 класу МКТП, а

¹ Новый Большой англо-русский словарь – М.: Рус.яз., 1997 -832 стр., (т.2)

² Новый Большой англо-русский словарь – М.: Рус.яз., 1997 -828 стр., (т.1)

саме: хімічні речовини для гасіння вогню; вогнетривкі речовини; суміші до вогнегасників є однорідними.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно частини товарів і послуг є обґрунтованим.

Стосовно доводів апелянта про незаконність реєстрації знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за свідоцтвом України № 117975 та наданих у зв'язку з ними документів колегія Апеляційної палати не взяла їх до уваги, оскільки, вони не мають значення для правильного розгляду заперечення.

Відповідно до статті 21 Закону захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому, встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням цього Закону.

Згідно з статтею 19 Закону свідоцтво визнається недійсним у судовому порядку.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «PYROCOOL» відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів 01 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Відмовити Крупці І.М. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 14.07.2014 про реєстрацію знака для товарів і послуг «PYROCOOL» за заявкою № т 2013 01652 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий

І.Е.Василенко

Члени колегії

О.В.Жмурко

О.П.Горобець