

**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 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 29.05.2015 № 39 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Костенко І.А., розглянула заперечення LINA LOGISTIKA, SIA проти рішення від 01.04.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7354 від 27.05.2015 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463, з додатками;

- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1174463.

Аргументація сторін.

Рішення від 01.04.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463 було прийнято на підставі того, що цей знак відносно послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «PLG» за міжнародною реєстрацією № 1003507 (дата міжнародної реєстрації - 24.10.2008), якому раніше надана правова охорона на території України на ім'я Pivovarna Lasko d.d. (SI), щодо таких самих та споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – LINA LOGISTIKA, SIA (LV) заперечує проти прийнятого рішення за міжнародною реєстрацією № 1174463 та наводить наступні пояснення.

Апелянт визнає, що знак за міжнародною реєстрацією № 1174463 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1003507 мають схожість через наявність у порівнювальних знаках однієї аббревіатури «PLG».

Разом з тим, власники цих міжнародних реєстрацій здійснюють діяльність у різних галузях і тому не є конкурентами.

Так, LINA LOGISTIKA, SIA є одним з провідних підприємств Латвії з надання послуг логістики, а основною діяльністю Pivovarna Lasko d.d., власника протиставленої міжнародної реєстрації № 1003507, є виробництво пива, мінеральних та столових вод, безалкогольних та інших напоїв.

Обидві компанії досягли згоди про мирне співіснування своїх знаків на ринку, оскільки вважають, що імовірність введення в оману споживача у зв'язку з використанням цих знаків виключена. На підтвердження зазначеного апелянт надав Декларацію про співіснування знаків, підписану між компаніями Pivovarna Lasko d.d. та LINA LOGISTIKA, SIA.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 01.04.2015 та надати правову охорону знаку «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463 відносно усього переліку заявлених послуг.

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



Заявлений за міжнародною реєстрацією № 1174463 знак комбінованим, що складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «PLG Logistics&Warehousing» виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці, над яким розміщений фантазійний зображувальний елемент.

Знак заявлений відносно послуг 39 класу МКТП: «Транспорт, посередництво у перевозінні, перевозіння суднами вантажів, послуги щодо експедитування вантажів, посередництво у фрахтуванні, доставляння товарів, зберігання товарів, інформування щодо перевозіння, пакування товарів, залізничне перевозіння, попереднє замовляння транспортних засобів, транспортні логістичні послуги, інформування щодо зберігання (товарів) на складах, розвантажування вантажів, перевозіння захищеним (броньованим) транспортом коштовностей, наймання (орендування) складів, обгортання товарів (transport; transport brokerage, freight (shipping of goods), freight forwarding, freight brokerage, delivery of goods; storage of goods; transportation information; packaging of goods; railway transport; transport reservation; transportation logistics services; storage information; unloading cargo; guarded transport of valuables; rental of warehouses; wrapping of goods)».

Протиставлений словесний знак «PLG» за міжнародною реєстрацією № 1003507 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано відносно послуг 39 класу МКТП: «Розлив, пакування і зберігання напоїв, зокрема пива, пивних сумішей, всіх видів пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, питної води, столових вод, газованих напоїв, соків, сумішей пива і соків, алкогольних напоїв; транспорт, організація подорожей, автобусні перевезення, автомобільні перевезення; доставляння товарів, доставляння товарів, замовлених поштою, доставляння поштою, інформування щодо зберігання (товарів) на складах, інформування щодо перевозіння, наймання (прокат) зберігальних вмістищ, наймання (прокат) вагонів, наймання (прокат) транспортних засобів, послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів), водне перевозіння, наймання (прокат) рефрижераторів, наймання (орендування) складів, посередництво у фрахтуванні, посередництво у перевозінні, перевозіння пасажирів, зберігання товарів, зберігання товарів на складах, послуги водіїв, послуги щодо експедування (відправлення) вантажів, перевозіння возами (візками), повітряне перевозіння, залізничне перевозіння (Filling, packing and storing of beverages, particularly beers, beer mixtures, of all types of beers, non-alcoholic beverages, mineral waters, drinking waters, table waters, sodas, juices, mixtures of beers and juices, alcoholic beverages; transport, travel organization, bus services, transport by car, supply (delivery) of goods, delivery of merchandise ordered by mail, mail delivery, storage information, transport information, rental of storage containers, wagon rental, vehicle rental, courier services (messages or merchandise), boat transport, refrigerator rental, warehouse rental, freight brokerage, transport brokerage, passenger transportation, storage of goods, warehousing, chauffeur services, freight forwarding, carting, air transport, rail transport)».

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 від 01.04.2015 колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого та протиставленого знаків згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та додаткові матеріали.

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 товарів.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «PLG

Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463 є обґрунтованим.

Разом з тим, розглянувши матеріали, додані до заперечення апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія LINA LOGISTIKA, SIA заснована у 1998 році та є одним з провідних підприємств Латвії з надання послуг логістики, у розпорядженні якого знаходяться митні та акцизні склади.

Основною діяльністю Pivovarna Lasko d.d., власника протиставленої міжнародної реєстрації № 1003507, є виробництво пива, мінеральних та столових вод, безалкогольних та інших напоїв.

Обидві компанії досягли згоди про мирне співіснування своїх знаків на ринку та на підтвердження зазначеного апелянт надав Декларацію про співіснування знаків, підписану між компаніями Pivovarna Lasko d.d. та LINA LOGISTIKA, SIA.

Відповідно до Декларації про співіснування Pivovarna Lasko d.d., власник міжнародної реєстрації № 1003507, зареєстрованої відносно товарів та послуг 05, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 43 класів МКТП, та LINA LOGISTIKA, SIA, власник міжнародної реєстрації № 1174463, зареєстрованої відносно послуг 39 класу МКТП, заявляють про те, що:

співіснування торговельних марок «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463 та «PLG» за міжнародною реєстрацією № 1003507 є можливим та не призведе до введення в оману споживачів;

LINA LOGISTIKA, SIA визнає більш ранні права Pivovarna Lasko d.d. на знак «PLG» за міжнародною реєстрацією № 1003507 у порівнянні із знаком «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463;

власник міжнародної реєстрації № 1174463 знака «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» надає згоду та не заперечуватиме проти, чи іншим чином не буде оскаржувати використання та/або реєстрацію знака «PLG» за міжнародною реєстрацією № 1003507 для товарів та послуг 05, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 43 класів МКТП;

власник міжнародної реєстрації № 1003507 знака «PLG» надає згоду та не заперечуватиме проти, чи іншим чином не буде оскаржувати використання та/або реєстрацію знака «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463 для послуг 39 класу МКТП.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1174463 для заявлених послуг 39 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 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 LINA LOGISTIKA, SIA задовольнити.
2. Рішення від 01.04.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1174463 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «PLG Logistics&Warehousing, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1174463 відносно заявлених послуг 39 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

І.А.Костенко