

**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**

3 квітня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 23.12.2014 № 94 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення Мурата Абдуллах Ходула (Murat Abdullah Hodul) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886.

Представник апелянта – Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Дмитренко Н.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 18444 від 19.12.2014 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1171886;
- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1171886;
- клопотання апелянта вх. № 4328 від 03.04.2015.

Аргументація сторін.

Рішення від 19.12.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886 було прийнято на підставі того, що цей знак відносно всіх заявлених товарів 25 і послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком «Crazy days» (свідоцтво України № 88986 від 11.03.2008, заявка № m 2007 07231 від 04.05.2007), раніше зареєстрованим на ім'я Стокманн Оидж Абп (Фінляндія), щодо споріднених товарів і послуг.

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

Апелянт – Мурат Абдуллах Ходул (Murat Abdullah Hodul) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого та протиставленого знаків і прийшов до висновку, що вони відрізняються за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості.

Апелянт зазначає, що він є засновником компанії, яка спеціалізується на виробництві одягу спортивної направленості, який маркується знаком «CRAZYDAISY» та є відомим у всьому світі, в тому числі і в Україні. Реклама та продаж продукції апелянта здійснюється через мережу Інтернет (<http://crazydaisy.com.tr>, <http://www.chia.kiev.ua/brand/crazydaisy>, <http://www.kidstaff.com.ua>, <http://enakievo.zakupka.com> ).

В той же час, протиставлений знак «Crazy days» використовується компанією Стокманн Оидж Абп для продажу та рекламування товарів і послуг інших виробників у торговельному центрі «Stockmann» при проведенні глобальних розпродажів.

Апелянт вважає, що оскільки заявлений знак за міжнародною реєстрацією використовується на продукції та у рекламі іншим чином, а саме іншим шрифтом та розміщенням знака, це відрізняє один знак від іншого, через що знаки не можуть бути сплутані потенційними споживачами.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 19.12.2014 та надати правову охорону знаку «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «CRAZYDAISY» 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 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (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.

Згідно з пунктом 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «Crazy days» за свідоцтвом № 88986 складається з двох слів, які виконані стандартним шрифтом літерами латиниці, при цьому перша літера першого слова велика.

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 встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз знаків «CRAZYDAISY» та «Crazy days» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю більшості співпадаючих звуків (9 з 10), однаковиими першими словами «CRAZY» та «Crazy», які, відповідно однакові за звучанням, та схожими за звучанням другими частинами «DAISY» та «days».

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), шрифтом, а відрізняються розміром літер, якими виконані слова та написанням двох слів, з яких вони складаються: разом/окремо. Порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Слово «crazydaisy» складається з сполучення двох слів, які перекладаються з англійської мови як «crazy» – шалений та «daisy» – маргаритка; квітучий. (електронний перекладач ABBYY Lingvo). Слово «days» перекладається з англійської мови як «дні» ([pereklad.online.ua/ukr/](http://pereklad.online.ua/ukr/)).

Таким чином, досліджувані знаки мають різне смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1171886 схожий з протиставленим знаком за свідоцтвом № 88986, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 (спорідненості) 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.

Знак «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886 подано на реєстрацію відносно:

товарів 25 класу МКТП – Clothing, footwear, headgear (одяг, взуття, наголовні убори),

послуг 35 класу МКТП – Advertising, marketing and publicity services; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; advisory services

for business management; business accounts management; import-export agencies; efficiency experts; auction and reverse auction services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of "clothing, footwear, headgear, bags, socks, shoes, babies' clothing, non-woven fabrics, woven fabrics, household linen" (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods from wholesale outlets, retail outlets and from a general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications (Реклама, маркетинг та рекламування; організація виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; канцелярські роботи; дорадча допомога в діловому керуванні; ділове керування рахунками; імпортно-експортні агентства; послуги з експертизи ділової успішності; розміщення в одному місці на користь третіх осіб асортименту товарів «одягу, взуття, наголовних уборів, сумок, взуття, дитячого одягу, нетканих тканин, тканних тканин, текстилю для дому», яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі, чи з загальних каталогів шляхом отримання товарів поштою чи іншими засобами комунікації).

Протиставлений знак «Crazy days» зареєстровано відносно товарів 14, 16, 18, 21, 24, 25 та послуг 35 класів МКТП, зокрема:

товарів 25 класу МКТП – одяг, взуття, наголовні убори,  
послуг 35 класу МКТП – Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; демонстрування товарів; ділове досліджування; передплачування газет (посередництво); інформування ділове; оброблення текстів; публікування рекламних текстів; розповсюдження рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 25 та послуги 35 класів МКТП досліджуваних знаків та констатує, що враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, ці товари і послуги можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що сфера його діяльності відрізняється від сфери діяльності власника протиставленого знака. Власник протиставленого знака компанія Стокманн Оидж Абп не здійснює виробництво товарів, а лише використовує знак «Crazy days» для продажу та рекламування товарів і послуг інших виробників у торговельному центрі «Stockmann» при проведенні двічі на рік (восени та навесні) глобальних розпродажів. Натомість апелянт є засновником компанії, яка спеціалізується на виробництві одягу, який маркується знаком «CRAZYDAISY» та є відомим у всьому світі, в тому числі і в Україні. Апелянт стверджував, що потенційні споживачі протиставлених знаків є принципово різними, через що знаки не можуть бути сплутані.

Разом з тим, таке твердження апелянта щодо різних видів діяльності осіб - власників досліджуваних знаків не спростовує висновку щодо схожості порівнювальних знаків та щодо спорідненості товарів і послуг та не може слугувати підставою для відміни рішення від 19.12.2014 за міжнародною реєстрацією № 1171886.

На підтвердження використання заявленого знака апелянтом надано витяги з мережі Інтернет <http://crazydaisy.com.tr>, <http://www.chia.kiev.ua/brand/crazydaisy>, <http://www.shopnow.com.ua>, <http://www.zarga.od.ua>, <http://www.kidstaff.com.ua>, <http://enakievo.zakupka.com>, на яких представлена продукція, яку виготовляє апелянт, та яка маркована позначенням “Crazy Daizu”.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, зазначає, що фактичне використання апелянтом для маркування товарів позначенням “Crazy Daizu” є відмінним від заявленого та ще більше створює враження про схожість порівнюваних знаків, та констатує, що наведена в них інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення, і не підтверджує набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «CRAZYDAISY» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 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. Відмовити Мурату Абдуллах Ходулу (Murat Abdullah Hodul) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 19.12.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.В.Саламов