

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

23 квітня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 09.03.2015 № 13 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 09.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Біле вугілля Доброго ранку – легкий ранок без похмілля! Белый Уголь С добрым утром – легкое утро без похмелья!» за заявкою № т 2013 22533.

Представник апелянта – патентний повірений Могилевська О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. № 2849 від 06.03.2015 проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 22533 з додатками:
 - статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ»;
 - лист-згода про реєстрацію заявленого позначення від власника протиставлених знаків Курченко О.В. від 25.02.2015.
2. Копії матеріалів заявки № т 2013 22533.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення від 09.02.2015 про відмову в реєстрації знака «Біле вугілля Доброго ранку – легкий ранок без похмілля! Белый уголь С добрым утром – легкое утро без похмелья!» за заявкою № т 2013 22533, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати із словесними знаками «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» (свідоцтво № 93723 від 25.06.2008, заявка № т 2007 18126 від 24.10.2007), «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» (свідоцтво № 125884 від 26.07.2010, заявка № т 2008 19350 від 27.10.2008), «Белый уголь С добрым утром» (свідоцтво № 151370 від 10.02.2012, заявка № т 2011 00864 від 25.01.2011) та «Біле вугілля Доброго ранку» (свідоцтво № 165211 від 25.12.2012,

заявка № т 2012 02402 від 16.02.2012), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Курченко Олега Володимировича, щодо споріднених товарів.

Пункт 3 стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» (далі – ТОВ «ОмніФарма Київ») заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 22533 та зазначає наступне.

Власник протиставлених знаків Курченко О.В. є співзасновником ТОВ «ОмніФарма Київ» і не заперечує проти реєстрації заявленого позначення.

На підтвердження зазначеного, апелянт надав лист від 26.02.2015, відповідно до якого Курченко О.В. просить зареєструвати знак за заявкою № т 2013 22533 на ім'я ТОВ «ОмніФарма Київ» відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

Крім того, апелянт зазначає, що заявлене позначення містить словесні елементи, які відсутні в протиставлених знаках, і тому імовірність сплутування знаків низька.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 09.02.2015 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2013 22533 відносно заявленого переліку товарів 05 класу 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Біле вугілля Доброго ранку – легкий ранок без похмілля! Белый Уголь С добрым утром – легкое утро без похмелья!» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, 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 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), та зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки 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.

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.

Заявлене позначення «Біле вугілля Доброго ранку – легкий ранок без похмілля! Белый Уголь С добрым утром – легкое утро без похмелья!» – словесне, виконане стандартним шрифтом, літерами кирилиці (російська та українська абетки). Напис здійснено у чотири рядки. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлені знаки «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ» за свідоцтвом № 93723, «БЕЛЫЙ УГОЛЬ» за свідоцтвом № 125884, «Белый уголь С добрым утром» за свідоцтвом № 151370, «Біле вугілля Доброго ранку» за свідоцтвом № 165211 – словесні, виконані стандартним шрифтом, літерами кирилиці (російська та українська абетки відповідно). Знаки зареєстровані відносно товарів 05 класу МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні ступеню 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.

За результатами дослідження фонетичної, графічної та смислової схожості колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі, оскільки у їх складі наявна низка схожих елементів.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, колегія зіставила перелік товарів заявленого позначення з переліком товарів, щодо яких зареєстровано протиставлені знаки для встановлення однорідності товарів та дійшла висновку, що вони є однорідними.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що рішення від 09.02.2015 про відмову в реєстрації знака «Біле вугілля Доброго ранку – легкий ранок без похмілля! Белый уголь С добрым утром – легкое утро без похмелья!» за заявкою № т 2013 22533 є обґрунтованим та правомірним.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що власник протиставлених знаків Курченко О.В. є співзасновником ТОВ «ОмніФарма Київ» і не заперечує проти реєстрації заявленого позначення.

На підтвердження цього апелянт надав копію статуту ТОВ «ОмніФарма Київ» та лист від 26.02.2015, відповідно до якого власник протиставлених знаків Курченко О.В. дає згоду на реєстрацію знака за заявкою № т 2013 22533 на ім'я апелянта відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 2013 22533 може бути зареєстроване відносно заявлених товарів 05 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 09.02.2015 про відмову в реєстрації знака «Біле вугілля Доброго ранку – легкий ранок без похмілля! Белый уголь С добрым утром – легкое утро без похмелья!» за заявкою № т 2013 22533 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг за заявкою № т 2013 22533 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

М.Ю.Потоцький