

**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**

17 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 02.06.2015 № 45 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Потоцького М.Ю., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 21.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "МАМАЛАК" за заявкою № т 2013 16929.

Представник апелянта – Боровик П.А.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Шестакова Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 7565 від 29.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "МАМАЛАК" за заявкою № т 2013 16929.
- копії матеріалів заявки № т 2013 16929.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою було прийнято рішення від 21.05.2015 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16929 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу та всіх послуг 35 класу, пов'язаних із введенням згаданих товарів у цивільний оборот, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "МАМАЛАС", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я DBOUK Khalil (FR) (міжнародна реєстрація № 649857 від 23.01.1996, пріоритет від 06.09.1995), щодо споріднених товарів і послуг.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" заперечує проти рішення Державної служби від 21.05.2015 за заявкою № т 2013 16929 та зазначає наступне.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 було достроково припинено на території України дію міжнародної реєстрації № 649857 повністю. Зазначене рішення набрало законної сили 18.11.2014.

20.02.2015 Державною службою було отримано лист від апелянта щодо публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформації про дострокове припинення дії міжнародної № 649857 за рішенням суду.

Державною службою 01.04.2015 до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Міжнародне бюро ВОІВ) було направлено повідомлення (від 01.04.2015 вих. № 12796) про припинення дії міжнародної реєстрації № 649857 на території України повністю. 28.05.2015 Міжнародним бюро ВОІВ було опубліковано повідомлення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 649857 на території України.

Зазначене вище свідчить про те, що на дату прийняття Державною службою рішення (21.05.2015) про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16929 дія міжнародної реєстрації № 649857 на території України була припинена. А тому підстави для винесення рішення про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 2013 16929 перестали існувати.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 21.05.2015 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2013 16929 відносно заявлених товарів 05 та послуг 35 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 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.

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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "МАМАЛАК" виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами кирилицею.

Протиставлений словесний знак "МАМАЛАС" виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються зі 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.

Слово "МАМАЛАС" за правилами транскрипції, українською мовою читається як [МАМАЛАК]. Фонетична (звукова) тотожність заявленого позначення "МАМАЛАК" та протиставленого знака "МАМАЛАС" обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням, співпадаючих приголосних і голосних звуків; тотожністю звучання.

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі розміром літер та шрифтом, проте відрізняються абеткою.

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

Порівнювані знаки є фантазійними словами, які не несуть смислового навантаження.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши товари 05 та послуги 35 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати виявила, що ці товари є спорідненими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи, що для всіх товарів 05 та послуг 35 класів МКТП заявлене позначення "МАМАЛАК" є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком "МАМАЛАС".

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення Державної служби від 21.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "МАМАЛАК" за заявкою № т 201316929 є обґрунтованим.

Разом з тим, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Крім того, стаття 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Ураховуючи зазначене вище, колегія Апеляційної палати прийняла до уваги той факт, що дію міжнародної реєстрації № 649857 від 23.01.1996 на знак "МАМАЛАС" було припинено повністю у зв'язку з його невикористанням в Україні протягом більш ніж трьох років (з 2006 року) за рішенням Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 (набрало законної сили 18.11.2014), про що 28.05.2015 Міжнародним бюро ВОІВ було здійснено публікацію в офіційному бюлетені. Виходячи з цього, колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація заявленого позначення не призведе до його сплутування з протиставленим знаком.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "МАМАЛАК" за заявкою № т 2013 16929 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених товарів та послуг.

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, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМІОНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 21.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "МАМАЛАК" за заявкою № т 2013 16929 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 "МАМАЛАК" за заявкою № т 2013 16929 відносно всіх заявлених товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

О.О.Теньова