

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

7 серпня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 03.04.2015 № 18 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Теньової О.О., Сенчука В.В., розглянула заперечення INTER - TEAM Sp. z.o.o. проти рішення від 28.01.2015 про надання правової охорони знаку «SAKURA, зобр.» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1163393.

Представник апелянта – Кістерський К.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Бованенко О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 4173 від 31.03.2015 проти рішення про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1163393;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1163393;
- додаткові матеріали вх. № 9135 від 25.06.2015.

Аргументація сторін.

Рішення від 28.01.2015 про надання правової охорони комбінованому знаку для товарів і послуг «SAKURA» за міжнародною реєстрацією № 1163393 для частини товарів і послуг було прийнято на тій підставі, що відносно товарів 07, 11, 12 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати:

з комбінованим знаком «SAKURA», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Пі Ті Селамат Семпурна, Ті бі кей, Індонезія (свідоцтво № 136953 від 11.04.2011, заявка № m 2008 15420 від 12.08.2008);

з комбінованим знаком «SAKURA», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Приватного підприємства «ІТАЛТЕХНІКА», Україна (свідоцтво № 160050 від 27.08.2012, заявка № m 2011 00413 від 17.01.2011);

з словесним знаком «Sakura», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Курченко Олександра Володимировича, Російська Федерація (міжнародна

реєстрація № 1106875 від 24.08.2011) щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – компанія INTER - TEAM Sp. z.o.o. заперечує проти рішення від 28.01.2015 про надання правової охорони комбінованому знаку «SAKURA зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1163393 для частини товарів і послуг.

Апелянт вважає, що знак «SAKURA, зобр.» за ознаками схожості не схожий з протиставленими знаками за свідоцтвами № 136953, № 160050 та міжнародною реєстрацією № 1106875, оскільки різниця у графічному виконанні заявленого та протиставлених знаків призводить до різного зорового враження при сприйнятті знаків споживачами.

Стосовно товарів і послуг заявленого та протиставлених знаків апелянт зазначив, що незважаючи на те, що заявлений знак та протиставлені знаки за свідоцтвами № 136953, № 160050 використовуються в одній галузі, товари є різними, оскільки фактичними споживачами є фахівці з ремонту та обслуговування автомобілів, які здійснюючи свій вибір орієнтуються на технічні характеристики продукції і саме через них ідентифікують виробника.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1106875 використовується для побутової техніки та посуду. Отже, товари, марковані заявленим позначенням та зазначеним протиставленим знаком, призначені для різних цілей та мають різні кола споживачів, що виключає імовірність сплутування товарів споживачами.

Крім того, апелянт зазначив, що компанія INTER - TEAM Sp. z.o.o. є відомим постачальником запасних частин для автомобілів.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт також надав лист від власника міжнародної реєстрації № 1106875 із згодою щодо реєстрації заявленого позначення на ім'я апелянта відносно товарів 07 та 12 класів МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 28.01.2015 та надати правову охорону знаку для товарів і послуг «SAKURA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1163393 для товарів 07 та 12 класів 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 знака «SAKURA, зобр.» 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 за міжнародною реєстрацією № 1163393 – комбінований, словесний елемент якого виконаний стандартним шрифтом заголовними потовщеними літерами латиницею чорного кольору, крім останньої літери «А», яка виконана оригінальним шрифтом. Зображувальний елемент розташовано над словесним і представляє собою напівколо червоного кольору, в якому міститься напис японськими ієрогліфами білого кольору.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 136953 – комбінований, який складається з словесного елемента «SAKURA» виконаного оригінальним шрифтом латинськими заголовними літерами червоного кольору, та стилізованого зображення квітки червоного кольору, у середині якої розміщено виконані у білому кольорі слово «SAKURA» та поєднання літер «S/F», що вписані в еліпс.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 160050 – комбінований, в якому словесний елемент виконаний стандартним шрифтом латинськими заголовними літерами, над яким розташоване стилізоване зображення квітки. Словесний та зображувальний елементи знака виконані білим кольором на сірому фоні та обведені білою рамкою.

Протиставлений словесний знак «Sakura» за міжнародною реєстрацією № 1106875 виконаний стандартним шрифтом латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються 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 усього 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.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість знака за міжнародною реєстрацією № 1163393 та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів «SAKURA».

Аналіз графічної (візуальної) схожості показав, що словесні елементи заявленого та протиставлених знаків схожі шрифтом та алфавітом, а відрізняються характером літер та кольором. Досліджувані знаки відрізняються також зображувальними елементами. При цьому, основним домінуючим елементом, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

За семантичною схожістю досліджувані знаки сприймаються як такі, що мають однакове смислове значення, оскільки: Сакура (япон.sakura) – вид вишні. Росте і культивується як декоративна рослина здебільшого на Далекому сході. Квітки рожеві, листя навесні пурпурове, улітку – зелене або жовтогаряче, восени – фіолетове або коричневе. Плоди неїстівні. С. – символ Японії. (КМДА Бібліотека державного службовця - Державна мова і діловодство; Словник іншомовних слів, Л.О.Пустовіт, О.І.Скопенко, Г.М.Сюта, Т.В.Цимбалюк; Видавництво «Довіра», Київ, 2000).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на графічну різницю у виконанні.

Відповідно до п. 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.

Знаку «SAKURA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1163393 надано правову охорону відносно всіх товарів 09 та 17 класів МКТП та відмовлено у реєстрації щодо заявлених товарів 07, 11, 12 класів МКТП.

Протиставлений знак «SAKURA, зобр.» за свідоцтвом № 136953 зареєстровано відносно товарів 07 класу МКТП.

Протиставлений знак «SAKURA, зобр.» за свідоцтвом № 160050 зареєстровано відносно товарів 11 класу та послуг 35, 37 класів МКТП.

Протиставлений знак «Sakura» за міжнародною реєстрацією № 1106875 зареєстровано відносно товарів 04, 06, 07, 08, 09, 12, 17, 21 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 07, 11, 12 класів МКТП заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-згоду від власника протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1106875, відповідно до якого власник знака «Sakura» за міжнародною реєстрацією № 1106875 підтверджує згоду на використання та реєстрацію знака «SAKURA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1163393 на ім'я компанії INTER - TEAM Sp. z.o.o. щодо товарів 07 та 12 класів МКТП.

При цьому, колегія Апеляційної палати зазначає, що не зважаючи на лист-згоду, заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1163393 не може бути зареєстрований для товарів 07 класу МКТП, оскільки вони споріднені з товарами 07 класу МКТП протиставленого знака за свідоцтвом № 136953.

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 частково та надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1163393 відносно, в тому числі, товарів 12 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризької конвенцією про охорону промислової власності, 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 компанія INTER - TEAM Sp. z.o.o. задовольнити частково.
2. Рішення від 28.01.2015 про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1163393 для частини товарів і послуг відмінити.
3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «SAKURA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно заявлених товарів 09, 12 та 17 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.О.Теньова

В.В.Сенчук