

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
18.10.2017 № 1510

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

20 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/78-17 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Падучака Б.М., Добриніної Г.П. розглянула заперечення KOELNER RAWLPLUG IP Spolka z o.o. (КОЕЛНЕР РАВЛПЛУГ ІІ Спулка з о.о.) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “glo bus, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1218390.

Представник апелянта – Трістан Д.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 1354 від 03.02.2016 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку “glo bus, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1218390 з додатками;

копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1218390;

додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № 7117 від 12.05.2016, вх. № 15080 від 29.09.2016, вх. № 3381 від 28.02.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 22.10.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку “glo bus, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1218390 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 07, 08 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками “Globus, зобр.”, “Глобус, зобр.”, раніше зареєстрованими на ім’я Плошко В.Л. (свідоцтва України № 168040,

№ 168041, 168042 та 168043 від 11.03.2013) щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – KOELNER RAWLPLUG IP Spolka z o.o. (КОЕЛНЕР РАВЛПЛУГ ІП Спулка з о.о.) не згоден з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “glo bus, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1218390 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи.

За результатами проведення порівняльного аналізу за фонетичною, семантичною та графічною ознаками апелянт дійшов висновку, що заявлене позначення та протиставлені знаки в цілому не схожі.

Історія компанії апелянта розпочалася в 1921 році з заснування компанії “Fabryka Pil i Narzedzi WAPIEN”. У 2004 році зазначена компанія була придбана компанією “КОЕЛНЕР S.A.”, яка пізніше стала носити назву KOELNER RAWLPLUG IP Spolka z o.o. (КОЕЛНЕР РАВЛПЛУГ ІП Спулка з о.о.).

Апелянт зазначає, що позначення “glo bus, зобр.” вперше було зареєстровано у країні походження (Республіка Польща) в 1957 році для товарів “леза до пил; пили для деревини”, що підтверджується копією реєстрації № 39795. В наступних роках були зареєстровані інші варіанти позначення “globus” для товарів 08 класу МКТП за міжнародною процедурою.

Компанія апелянта розпочала просування своїх товарів під заявленим позначенням на території України з 1998 року, що підтверджується копіями рахунків та договорів, укладених між апелянтом та дистриб’юторами.

Апелянт надає приклади рекламування знака “glo bus, зобр.” у рекламних листівках за 1929 та 1933 роки, рекламних каталогах за 2006-2012 роки. Також апелянт приймав активну участь у виставках на території України в 2005-2008 роках, що підтверджується копіями рахунків за участь у виставках.

Апелянт зазначає, що його компанія була відзначена багатьма нагородами за 1998-2012 роки, зокрема у 1998 році відзначена нагородою “Видатний Польський Експортер”, що свідчить про потужну міжнародну діяльність компанії.

Отже, апелянт робить висновок, що заявлене позначення “glo bus, зобр.” широко відоме як у світі, так і на ринку України, що в свою чергу свідчить про те, що потенційні споживачі обізнані як про товари під заявленим позначенням, так і про їх виробника, тому сплутування або введення в оману споживачів щодо товарів під заявленим позначенням відносно іншого виробника буде виключено.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 22.10.2015 та зареєструвати заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1218390 відносно усіх заявлених товарів 07, 08 класів МКТП.

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 “glo bus, 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 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил.


Пунктом 4.3.2.4 Правил 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.

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.

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.



При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.



Заявлене позначення  за міжнародною реєстрацією № 1218390 складається зі словесного елемента “globus”, розділеного на дві частини “glo” та “ bus” зображувальним елементом у вигляді стилістичного

зображення глобуса. Словесний елемент виконано оригінальним шрифтом письмовими маленькими літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 07, 08 класів МКТП, у блакитному кольорі.

Протиставлені знаки  за свідоцтвом № 168040, 

за свідоцтвом № 68041 та  за свідоцтвом № 168042,  за свідоцтвом № 168043 складаються зі словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи розташовані на передньому плані зображення, виконані стандартним шрифтом літерами латиниці та кирилиці відповідно з великої літери. Зображувальні елементи виконані у вигляді стилістичного зображення глобуса навколо якого розташовано півкола, на дузі якого праворуч розміщено коло з фігурним елементом у центрі. Знаки зареєстровані відносно товарів 07, 08 класів МКТП, у чорному, білому та червоному кольорах.

Словесний елемент “globus” є транслітерацією словесного елемента “глобус” літерами латинського алфавіту.

Звукова (фонетична) схожість позначень обумовлюються тотожністю звучання спільного словесного елемента “globus” (“глобус”).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що у порівнювальних позначеннях домінуючим спільним зображувальним елементом є стилізоване зображення глобуса, тому заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими за графічною ознакою, не зважаючи на різницю окремих елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007): “глобус” – рухома модель земної кулі на підставці, що дає зображення земної поверхні.

Колегія Апеляційної палати вважає, що наявність у заявленому позначенні слова “globus” є спільним для порівнюваних позначень, що обумовлює їх семантичну схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною та семантичною ознаками позначення за міжнародною реєстрацією № 1218390 є тотожним з протиставленими знаками за свідоцтвами України №№ 168040, 168041, 168042, 168043, а за графічною ознакою – схожим настільки, що їх можна сплутати.

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 товарів та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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 перелік товарів 07, 08 класів МКТП позначення за міжнародною реєстрацією № 1218390, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 07, 08 класів МКТП, відносно яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України №№ 168040, 168041, 168042, 168043.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за міжнародною реєстрацією № 1218390 та протиставлені знаки за свідоцтвами України №№ 168040, 168041, 168042, 168043 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1218390 відносно заявлених товарів 07, 08 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

Апелянтом в додаткових матеріалах до заперечення було повідомлено, що ним розпочато провадження по справі щодо дострокового припинення дії протиставлених свідоцтв України №№ 168040, 168041, 168042, 168043.

Ураховуючи те, що апелянтом на користь реєстрації знака не було надано рішення суду про дострокове припинення дії зазначених вище свідоцтв, колегія Апеляційної палати не може прийняти такі доводи на користь реєстрації заявленого знака.

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. Відмовити KOELNER RAWLPLUG IP Spolka z o.o. (КОЕЛНЕР РАВЛПЛУГ ІП Спулка з о.о.) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 22.10.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “glo bus, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1218390 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

М.Ю. Потоцький

Члени колегії

Б.М. Падучак

Г.П. Добриніна