

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.11.2017 № 1678

**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

17 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 31.05.2017 № Р/52-17 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ресенчука В.М., Терехової Т.В. розглянула заперечення Карташова Р.О. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 05.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zhelezka” за заявкою № т 2016 09969.

Представник апелянта – Рудий Т.Г.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 16586 від 27.10.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака “zhelezka” за заявкою № т 2016 09969 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2016 09969;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/133-17 від 06.10.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.10.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zhelezka” за заявкою № т 2016 09969 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 42 класу та споріднених з ними послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками “ЖЕЛЕЗЯКА” (свідоцтво № 107045 від 25.05.2009 року, заявка № т 2007 01571 від 05.02.2007 року), “ЗАЛІЗО” (свідоцтво № 121627 від 26.04.2010 року, заявка № т 2008 15875 від 21.08.2008 року), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Ваня Валерія Антоновича, (UA), щодо споріднених послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розділ II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Карташов Р.О. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zhelezka” за заявкою № m 2016 09969 та зазначає наступне.

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

Проаналізувавши перелік послуг заявленого позначення “zhelezka” та перелік товарів та послуг протиставлених знаків “ЖЕЛЕЗЯКА” та “ЗАЛІЗО” апелянт робить висновок, що ці товари і послуги не є спорідненими.

Крім того, протиставленим знакам за свідоцтвами № №107045, 121627 охорону щодо послуг 38 класу не надано.

За інформацією апелянта, основною діяльністю власника протиставлених знаків “ЖЕЛЕЗЯКА” та “ЗАЛІЗО” є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а використання ним протиставлених знаків відносно заявлених товарів і послуг відсутнє.

Також апелянт зазначає про те, що на момент подання заперечення строк дії свідоцтва № 107045 на протиставлений знак “ЖЕЛЕЗЯКА” закінчувався 05.02.2017, але власником не було подано відповідного клопотання та не сплачено збір за продовження строку дії свідоцтва.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 05.10.2016 та зареєструвати заявлене позначення “zhelezka” за заявкою № m 2016 09969 відносно усіх заявлених послуг 38 та 42 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 “zhelezka” 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 – 4.3.2.6 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.

Для визначення схожості словесних 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.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Заявлене позначення **zhelezka** за заявкою № m 2016 09969 є словесним, виконане стандартним шрифтом маленькими потовщеними літерами латиниці. Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 38 та 42 класів МКТП.

Протиставлені знаки за свідоцтвом України № 107045 **ЖЕЛЕЗЯКА** та за свідоцтвом № 121627 **ЗАЛІЗО** є словесними, виконаними стандартним шрифтом великими потовщеними літерами кирилиці, російською та українською мовою відповідно. Знаки зареєстровано відносно товарів 09 класу та послуг 35 та 42 класів МКТП.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Слово “zhelezka” є транслітерацією слова “железка” літерами латинського алфавіту.

Слова “zhelezka” та “железяка” мають спільні корінь “zhelez” (“желез”) та закінчення “а”, а також об’єднані спільним значенням, тобто є спільнокореневими.

Слово “залізо” є перекладом слова “железо” українською мовою і також є спорідненим до слів “zhelezka” та “железяка”, оскільки має спільне з ними значення.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “zhelezka” та протиставленого знака “ЖЕЛЕЗЯКА” обумовлюються тотожністю звучання спільного словесного кореня “zhelez” (“желез”). При цьому, заявлене позначення “zhelezka” та протиставлений знак “ЗАЛІЗО” не мають звукової (фонетичної) схожості.

Що стосується графічної (візуальної) схожості, порівнювальні позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням

словесних елементів (потовщені літери) та їх розташуванням, а відрізняються розміром літер та алфавітом.

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

Для встановлення семантичної схожості порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел.

Залізо – а, с.1. Проста речовина хімічного елемента Феруму. Блискучий, сріблястий, пластичний метал. 2. *розм.* Жерсть, залізні штаби, смуги і т. ін. // *збірн.* Залізні вироби, конструкції, сукупність залізних предметів, машин і т. ін. // *діал.* Ланцюг// *заст.* Кайдани.¹

Також слово “залізо” є професіоналізмом, словом комп’ютерного жаргону (сленгу) та означає “системні компоненти (деталі) комп’ютера”.² Професіоналізми – це професійна лексика, яка застосовується в усному неофіційному мовленні людей певного фаху.

“Залізо” – апаратне забезпечення персонального комп’ютера (його конфігурація).³

Таким чином, слова “zhelezka” (“железка”) та “железяка” є конотацією до слова “железо” (“залізо”). Конотація – одне з основних понять стилістики, яке означає додаткові семантичні і стилістичні відтінки, що накладаються на основне значення слова в процесі комунікації і надають вислову експресивного забарвлення, певного тону, колориту.⁴

Ураховуючи загальну словесну і семантичну основу порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими за семантикою.

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 або товарів і послуг.

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.

У додаткових матеріалах до заперечення (вх. № ВКО/133-17 від 06.10.2017) апелянтом було скорочено перелік заявлених послуг 38 та 42 класів МКТП до таких:

клас 38: “абонентський телеграфний зв’язок; телеграфні послуги”;

1 Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007):

2 <http://infosvit.if.ua/slovnnyk-kompyuternoho-zharhonu-slenhu/>

3 <https://uk.wikipedia.org>

4 <http://slovopedia.org.ua>

клас 42: “електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп’ютерних технологій за допомогою веб-сайтів”.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 42 класу заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Для встановлення спорідненості послуг слід враховувати взаємозв’язки послуг. Спорідненими є послуги, між якими існує певний зв’язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання. Послуги, що відносяться до одного виду, але надаються в різних сферах діяльності, не можуть бути віднесені до споріднених.

Послуги 42 класу МКТП, щодо яких апелянт просить зареєструвати позначення “zhelezka”, належать до послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Виходячи з викладеного колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлені послуги є спорідненими, зокрема, із такими послугами:

35 класу за свідоцтвом № 121627: “збирання інформації до комп’ютерних баз даних, упорядкування (систематизування) інформації комп’ютерних баз даних, керування комп’ютерними файлами, сприяння продажеві комп’ютерів, комп’ютерних програм, сприяння продажеві за допомогою комп’ютерної мережі, за допомогою веб-сайтів”;

35 класу за свідоцтвом № 107045: сприяння продажеві комп’ютерів, комп’ютерних комплектуючих, комп’ютерних програм;

42 класу за свідоцтвами № 121627 та № 107045: відновлювання комп’ютерної бази даних, наймання (прокат) веб-серверів, консультування щодо комп’ютерної техніки, консультування щодо програмного статку для комп’ютерів, конвертування даних і комп’ютерних програм, створювання, розміщування та обслуговування комп’ютерних веб-сайтів”.

Щодо послуг 38 класу заявленого позначення: “абонентський телеграфний зв’язок; телеграфні послуги” колегія Апеляційної палати вважає, що вони не є спорідненими з послугами 35 та 42 класів за протиставленими свідоцтвами № 121627 та № 107045, оскільки належать до іншого виду послуг, а саме до послуг телеграфного зв’язку.

Телеграфний зв’язок – передача на відстань буквено-цифрових повідомлень – телеграм, з обов’язковим записом їх в пункті прийому, здійснюється електричними сигналами, що передаються по дротах і (або) радіосигналами.⁵

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами № № 107045, 121627.

Отже, підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення “zhelezka” за заявкою № m 2016 09969, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати врахувала доводи апелянта про

припинення дії свідоцтва № 107045 на протиставлений знак “ЖЕЛЕЗЯКА”. Відомості про припинення дії цього свідоцтва через несплату збору за продовження строку його дії були опубліковані 25.09.2017 у офіційному бюлетені “Промислова власність”. З огляду на вказане, при прийнятті рішення колегія Апеляційної палати не брала до уваги свідоцтво № 107045.

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила надану апелянтом інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно видів діяльності, щодо яких зареєстровано фізичну особу-підприємця Ваня Валерія Антоновича, який є власником обох протиставлених свідоцтв.

За результатами дослідження встановлено, що зазначену фізичну особу-підприємця зареєстровано для проведення такої діяльності:

Код КВЕД 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;

Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;

Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Враховуючи те, що послуги скороченого переліку 38 класу МКТП за заявленим позначенням та послуги 35 та 42 класів МКТП за протиставленим свідоцтвом № 121627 не є однорідними (відносяться до різних сфер діяльності) і його власник не надає послуги у сфері телеграфного зв'язку, на думку колегії Апеляційної палати, при використанні апелянтом заявленого позначення щодо послуг 38 класу “абонентський телеграфний зв'язок; телеграфні послуги” імовірність сплутування споживачем цих знаків відсутня.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення частково.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 Карташова Р.О. задовольнити частково.
2. Рішення ДСІВ від 05.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zhelezka” за заявкою № т 2016 09969 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “zhelezka” за заявкою № т 2016 09969 відносно частини заявлених послуг 38 класу МКТП: “абонентський телеграфний зв’язок; телеграфні послуги”.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Т. В. Терехова