

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

15 листопада 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 23.08.2011 № 77 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Кривошей С.Т., розглянула заперечення Дір енд Компані; Ван Джон Дір Плейс, Молін, Іллінойс 61265-8098, США, (US) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про реєстрацію знака „PRODRIVE” за заявкою № т 2009 13346 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 11.10.2011 та 15.11.2011.

Представник апелянта – Михайлюк Ганна Валентинівна.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Єрофеева Інна Федорівна.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 17.08.2011 (вх. № 11543) проти рішення про реєстрацію знака „PRODRIVE” за заявкою № т 2009 13346 відносно частини товарів і послуг;
2. Додатки до заперечення:
 - копія Повідомлення від 17.01.2011 р. про можливу відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2009 13346 відносно частини товарів і/або послуг;
 - копія мотивованої відповіді заявника від 18.04.2011 на можливу відмову в реєстрації знака „PRODRIVE” за заявкою № т 2009 13346 відносно частини товарів і/або послуг;
 - копія рішення Держдепартаменту від 21.06.2011 р. про реєстрацію знака „PRODRIVE” за заявкою № т 2009 13346 відносно частини товарів і послуг;
 - копії інформаційних матеріалів про продукцію компанії заявника;
 - роздруківки з сайту www.deere.ua;
3. Копії матеріалів заявки № т 2009 13346 .
4. Додаткові матеріали до заперечення від 30.08.2011, а саме: заява від 03.08.2011 власника протиставленого знака (Продрайв Холдінгз Лімітед, Великобританія (GB) за свідоцтвом № 88526 від 11.03.2008 про надання згоди на реєстрацію і використання позначення “PRODRIVE” для всіх заявлених товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) на ім'я Дір енд Компані; Ван Джон Дір Плейс, Молін, Іллінойс 61265-8098, США, (US).

5. Додаткові матеріали до заперечення від 04.11.2011 з ілюстраціями використання заявленого позначення

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 21.06.2011 року про реєстрацію знака „PRODRIVE” за заявкою № т 2009 13346 на тій підставі, що для всіх товарів 12 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком „PRODRIVE”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Продрайв Холдінгз Лімітед, Великобританія (GB) (свідоцтво № 88526 від 11.03.2008р., заявка № т 2006 07442 від 24.05.2006р.) щодо споріднених товарів.

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

2. Апелянт – Дір енд Компані; Ван Джон Дір Плейс, Молін, Іллінойс 61265-8098, США, (US) заперечує проти рішення про реєстрацію знака „PRODRIVE” за заявкою № т 2009 13346 та заявляє, що є відомою американською компанією, що входить до переліку 100 найбільших промислових компаній, продукція якої реалізується в усьому світі. Заводи компанії розташовані в Європі, Азії, Північній та Південній Америці. Компанія спеціалізується на виробництві сільськогосподарського обладнання, обладнання для будівельних та лісових господарств, комерційного обладнання для парків та газонів, запасних частин.

Апелянт використовує заявлене позначення в якості назви інноваційної автоматичної трансмісії (автоматичної коробки передач), яку встановлюють на різноманітну сільськогосподарську техніку, зокрема на комбайни, що дозволяє досягти найбільшої ефективності під час збирання врожаю при будь-яких ґрунтових умовах.

Продукція компанії-апелянта активно розповсюджується в багатьох країнах СНД, включаючи Україну. В Україні апелянт має своїх офіційних дилерів в багатьох містах, а саме в містах: Києві, Миколаєві, Каховці, Кіровограді.

Крім того апелянт вказує, що заявлене позначення використовується ним виключно в комбінації з фірмовим найменуванням та логотипом “Джон Дір”, що в свою чергу сприяє уніфікації продукції компанії-апелянта та повністю виключає можливість сплутування заявленого та протиставленого позначень споживачами.

Апелянт також вважає, що графічні відмінності між знаками, відмінність інтелектуальних образів заявленого та протиставленого знаків, відомість на світовому ринку як компанії-заявника, так і компанії-власника протиставленого позначення, різні сфери діяльності компанії-заявника та власника протиставленого знаків, специфіка товарів, щодо маркування яких використовуються порівнювані позначення, дають змогу зробити висновок що заявлене позначення та протиставлений знак не можуть бути сплутані споживачами.

На доповнення до зазначеного апелянтом надано лист-згоду від 03.08.2011 власника протиставленого знака (Продрайв Холдінгз Лімітед, Великобританія (GB) за свідоцтвом № 88526 від 11.03.2008 про надання згоди на реєстрацію і

використання позначення "PRODRIVE" в Україні для всіх заявлених товарів 12 класу МКТП на ім'я Дір енд Компані; Ван Джон Дір Плейс, Молін, Іллінойс 61265-8098, США, (US).

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 21.06.2011 та зареєструвати заявлене позначення "PRODRIVE" за заявкою № m 2009 13346 відносно усього заявленого переліку товарів 7 класу та такого переліку товарів 12 класу МКТП: "сільськогосподарські транспортні засоби; прилади для передавання енергії в сільськогосподарських транспортних засобах; трансмісії [передавачі] для використання в сільському господарстві; трактори".

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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.

Пункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Держпатенту України від 20 серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено комбінований знак „PRODRIVE”, раніше зареєстрований в Україні на ім'я Продрайв Холдінгз Лімітед, Великобританія (GB) (№ 88526 від 11.03.2008, заявка № m 2006 07442 від 24.05.2006р.) щодо споріднених товарів.

Заявлене словесне позначення "PRODRIVE" виконане стандартним шрифтом типу „Times New Roman” великими літерами латиниці.

Протиставлений знак "PRODRIVE" за свідоцтвом № 88526 являє собою комбінацію словесного і графічного елементів. Словесний елемент "PRODRIVE" виконаний маленькими літерами оригінального шрифту латиниці сіро-чорного кольору. Графічний елемент цього знака представлений яскраво-блакитною лінією, що підкреслює словесний елемент.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із 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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення „PRODRIVE” та словесного елемента протиставленого знака „PRODRIVE” обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень в цілому.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент протиставленого знака відрізняється від заявленого позначення видом шрифту, характером літер та наявністю зображувального елемента, у вигляді простої геометричної фігури – лінії, що не займає домінуючого положення, а схожий тим, що обидва знаки виконані латиницею.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Словесний елемент “PRODRIVE”, що є спільним для обох порівнюваних позначень, складається з двох лексичних одиниць англійської мови: *pro - n розм. скор. від professional; drive – 2) їхати, мчати, везти (в автомобілі і т. д.)*.¹

Отже, семантично словесний елемент “PRODRIVE” може пов’язуватися з особливими вміннями щодо керування, водіння транспортними засобами, тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого знака.

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.

Позначення “PRODRIVE”, заявлено на реєстрацію відносно товарів 7 класу МКТП, а саме: „сільськогосподарське знаряддя, включаючи комбайни для збору врожаю, зернозбиральні комбайни, кормозбиральні комбайни, косарки подрібнювачі, силосозбиральні комбайни, преси-підбирачі, преси для пакування в тюки, косарки, машини для збирання врожаю, машини для збирання бавовни” та 12 класу МКТП: - „сільськогосподарські транспортні засоби; прилади для передавання енергії в сільськогосподарських транспортних засобах; трансмісії [передавачі]; трактори.

Протиставлений знак „PRODRIVE” зареєстровано відносно товарів 7 та 12 класів МКТП.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета

¹ Балла М.І. Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

(товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 12 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак. Колегія зазначає, що товари (сільськогосподарські транспортні засоби; прилади для передавання енергії в сільськогосподарський транспортних засобах; трансмісії [передавачі]; трактори) щодо яких заявлено позначення відносяться до одного роду і виду що й товари, для яких зареєстровано протиставлений знак. При цьому колегія відмічає, що галузь використання товарів, які маркуються заявленим позначенням – сільське господарство є досить специфічною і має своє коло споживачів.

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та під час засідання колегії Апеляційної палати апелянт наголошував на тому, що заявлене позначення використовується в якості назви інноваційної автоматичної трансмісії, яку встановлюють на сільськогосподарську техніку, зокрема на комбайни і трактори. Тому заявлене позначення використовується апелянтом для додаткового маркування сільськогосподарської техніки, виробником якої є апелянт.

Таким чином, автоматична трансмісія, для маркування якої використовується заявлене позначення "PRODRIVE", є невід'ємною складовою сільськогосподарської техніки і не пропонується до продажу споживачеві окремо, а може бути наявна тільки у складі техніки Дір енд Компані, що виключає можливість введення споживача в оману стосовно виробника продукції.

Вид діяльності компанії Prodrive – власника протиставленого знака пов'язаний виключно з підготовкою та глибокою доробкою спортивних автомобілів для ралі та кільцевих гонок, а віднедавна і створенням спортивних автомобілів з використанням самих досконалих технологій.

Товари, для маркування яких використовуються порівнювані позначення призначені для вузького кола споживачів, а саме фахівців, чия діяльність тісно пов'язана з сільським господарством та фахівців з автомобільного конструювання і автоперегонів, що виключає ймовірність сплутування заявленого позначення та протиставленого знака та введення споживача в оману щодо виробника цих товарів.

Крім цього колегія Апеляційної палати відмічає, що товари, для яких використовуються позначення (сільськогосподарська техніка, спортивні автомобілі) є товарами високої вартості з великим набором технологічних параметрів, які оцінюються споживачем під час їхньої покупки, тому імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака та введення споживачів в оману щодо виробника продукції відсутня.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари не є однорідними (спорідненими).

Апелянт на доповнення до заперечення листом від 30.08.2011 (вх. № 12163) надав колегії Апеляційної палати матеріали на користь реєстрації знака – заяву від власника протиставленого знака Продрайв Холдінгз Лімітед, Великобританія (GB)

за свідоцтвом № 88526 від 11.03.2008 про надання згоди на реєстрацію і використання позначення "PRODRIVE" для таких товарів 12 класу МКТП – 'сільськогосподарські транспортні засоби; прилади для передавання енергії в сільськогосподарський транспортних засобах; трансмісії [передавачі] для використання в сільському господарстві; трактори" на ім'я Дір енд Компані; Ван Джон Дір Плейс, Молін, Іллінойс 61265-8098, США, (US).

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "PRODRIVE" за заявкою № т 2009 13346 відповідає умовам надання правової охорони і може бути зареєстровано відносно товарів 7 та 12 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Дір енд Компані; Ван Джон Дір Плейс, Молін, Іллінойс 61265-8098, США, (US) задовольнити повністю.

2. Рішення Держдепартаменту від 21.06.2011 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак "PRODRIVE" за заявкою № т 2009 13346 відносно всіх заявлених товарів 7 класу та товарів 12 класу МКТП у такій редакції: "сільськогосподарські транспортні засоби; прилади для передавання енергії в сільськогосподарський транспортних засобах; трансмісії [передавачі] для використання в сільському господарстві; трактори".

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

С.Т.Кривошей

Г.П.Добриніна