

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL

PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Ukrainian Intellectual Property Institute 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine
II.	Number of the international registration: 1290457
III.	Name of the holder: Ilona Olejniczak Stare Bielice 142c-2 PL-75-039 Biesiekierz (PL)
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☐ Provisional refusal based on an opposition ☒ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for the following goods and/or services:
VI.	Grounds for refusal: The sign shall not be registered as mark because it is misleadingly similar to marks that were earlier registered in Ukraine on behalf of another person for similar goods or services.
VII.	Information relating to an earlier mark: Registration № 152973 of 12.03.2012 on the name of AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED, Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus (CY) Registration № 60253 of 15.03.2006 on the name of AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED, Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus (CY) Registration № 148529 of 25.11.2011 on the name of AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED, Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus (CY) Registration № 195439 of 12.01.2015 on the name of AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED, Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus (CY)
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Article 6.3.1
IX.	Information relating to subsequent procedure: (i) Time limit for requesting review or appeal: 3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period. (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: Ukrainian Intellectual Property Institute (iii) Foreign and other persons residing or having a permanent location outside Ukraine exercise their rights in relations with the Office through representatives registered under the Regulations for Representatives on Intellectual Property Matters, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. (iv) Indications concerning the appointment of a representative: http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html

X. Date of the notification of provisional refusal: 08.11.2016

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukhinova', enclosed within a large, loopy, handwritten-style bracket or flourish.

Head of the Department of
International Trademark Registrations

Svitlana Sukhinova

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

SECTION II LEGAL PROTECTION OF MARKS

Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles, requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols" and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.
2. The object of a mark may be any sign or any combination of signs such as words including personal names, letters, numerals, figurative elements, colors and combinations of colors as well as any combination of such signs. Objects of a mark may not be proper names or pseudonyms of the persons who held senior positions in the Communist Party (the District Committee Secretary position and higher), in the higher governmental and management bodies of the Union of Soviet Socialist Republics, the Ukrainian Soviet Socialist Republic (the Ukrainian Socialist Soviet Republic), other Union or Autonomous Soviet Republics (except the cases related to the Ukrainian science and culture development) and who worked in the Soviet state security bodies; names of the Union of Soviet Socialist Republics ("CPCP"), the Ukrainian Soviet Socialist Republic ("YPCP") (the Ukrainian Socialist Soviet Republic ("YCPP")), other Union or Autonomous Soviet Republics and their derivatives; names associated with the Communist Party activity, the Soviet power establishment within the territory of Ukraine or within its individual administrative territories, persecution of those who struggled for independence of Ukraine in the 20th century.

Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:
State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.
The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.
2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:
 - 1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;
 - 2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;
 - 3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;
 - 4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;
 - 5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
 - 6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.
3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:
 - 1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another

person for identical or similar goods and services;

2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;

4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;

5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;

2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;

3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

5. Signs shall not be subject to legal protection and shall not be registered as marks that contradict the requirements of Paragraph 2 of Article 5 of this Law and the requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols".

(111) 152973

(151) 12.03.2012

(181) 31.03.2021

(210) m201104984

(220) 31.03.2011

(450) 12.03.2012, Бюл. № 5

(731) АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампоусас, 1, П.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)

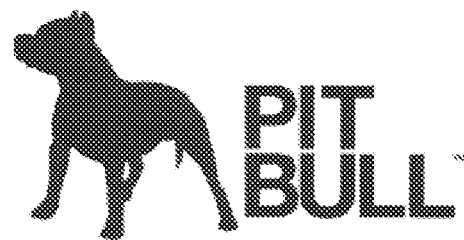
(732) АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампоусас, 1, П.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)

(740) Горяїнов Олексій Олександрович;
пров. Чеховський, 8, кв. 23, м. Київ, 01054 (UA)

(750) Горяїнов Олексій Олександрович;
а/с 57, м. Київ, 04210 (UA)

(510) Кл.: 32, 33

тм, pit bull, pit, bull, tm



03.01.08 27.05.23 28.05.00 28.11.00

- 32 Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовлення газованих напоїв; таблетки для виготовлення газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літєва; води (напої); води столові; складники для виготовлення газованих вод; есенції для виготовлення напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовлення лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовлення мінеральних вод; напої з молочної сироватки; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр неалкогольний; сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовлення пива; шербети (напої); яблучний сік.
- 33 Алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джін (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

- (111) 60253
 - (151) 15.03.2006
 - (156) 16.07.2014
 - (186) 30.06.2024
 - (210) 20040606753
 - (220) 30.06.2004
 - (450) 15.03.2006, Бюл. № 3
 - (731) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧАРОСВІТ»;
вул. Крейсера «Аврора», 5, м. Київ, 191, 03191 (UA)
 - (732) АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампоусас, 1, П.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)
 - (740) ПП "ПЮФ "Т-Марка", Горяінов О.О.;
а/с 105, м. Київ, 04210 (UA)
 - (750) ПП "ПЮФ "Т-Марка", Горяінов О.О.;
а/с 105, м. Київ, 04210 (UA)
 - (510) Кл.: 30, 32, 33
- 30

Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; вафлі; кавові напої; какаові продукти; карамелі; крекер, льодяники; майонез; молочні каші харчові; кетчуп (соус); крупи харчові; печиво; пироги; пряники; солодощі, соуси (приправи); піца; тістечка; торти; жуйні гумки, що належать до 30 класу; желе фруктові; сандвічі; пельмені; замінники прянощів, халва; цукерки; шоколад; домішки (приправа); запашники харчові; маринад овочевий (приправа); присмаки.

32

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; коктейлі неалкогольні; сидр неалкогольний; содова вода, столові води.

33

Алкогольні напої (крім пива); аперитиви; газовані слабоалкогольні напої; слабоалкогольні напої; алкогольні напої, що містять фрукти; бренді; вина; віскі; горілка; гіркі настоянки; джин; алкогольні коктейлі; лікери; м'ятні настоянки; ром; сидри; спиртні напої.
- | | |
|------------------------------------|----------|
| pit-bull, pit, bull, pit-bull, pit | |
| | |
| 28.05.00 | 28.11.00 |

(111) 148529

(151) 25.11.2011

(181) 07.10.2021

(210) m201115840

(220) 07.10.2011

(450) 25.11.2011, Бюл. № 22

(731) АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампоусас 1, Р.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)

(732) АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампоусас 1, Р.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)

(740) Красовський О.С.;
а/с 33, м. Київ, 03028 (UA)

(750) Красовський О. С.;
а/с 33, м. Київ, 03028 (UA)

(510) Кл.: 32, 33

pit bull, pit, bull, пит буль, пит, буль, піт
буль, піт

PIT BULL
ПИТ БУЛЬ
ПІТ БУЛЬ

28.05.00

28.11.00

- 32 Аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовлення газованих напоїв; таблетки для виготовлення газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літєва; води (напої); води столові; газовані води; складники для виготовлення газованих вод; есенції для виготовлення напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовлення лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовлення мінеральних вод; мінеральні води (напої); напої з молочної сироватки; складники для виготовлення напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; пиво; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр неалкогольний; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовлення пива; шербетти (напої); напої з незначним вмістом алкоголю.
- 33 Алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

(111)	195439	pit bull silver, pit, bull, silver
(151)	12.01.2015	
(181)	29.11.2023	
(210)	m201322195	
(220)	29.11.2013	
(450)	12.01.2015, Бюл. № 1	PIT BULL SILVER
(731)	АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД; Лампоусас 1, П.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)	
(732)	АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД; Лампоусас 1, П.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)	
(740)	Красовський Олександр Сергійович; а/с 33, м. Київ, 03028 (UA)	
(750)	Красовський О. С.; а/с 33, м. Київ, 03028 (UA)	
(510)	Кл.: 32	28.11.00
32	Аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовлення газованих напоїв; таблетки для виготовлення газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; газовані води; складники для виготовлення газованих вод; есенції для виготовлення напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольний напій); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовлення лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовлення мінеральних вод; мінеральні води (напої); напої з молочної сироватки; складники для виготовлення напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; пиво; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр неалкогольний; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовлення пива; шербети (напої).	



Вих. № 661/16
від 20 жовтня 2016 року

Стосовно міжнародної реєстрації №1290457

«Pitbull»

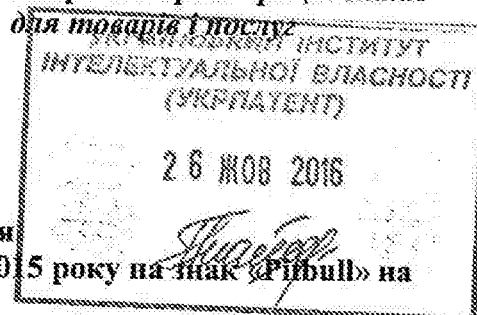
від 14.12.2015 року
Заявник: Ілона Olejniczak
Stare Bielice 142c-2 PL-75-039 Biesiekierz Poland

Адреса для листування:
ШОФ «Т-МАРКА»
м. Київ, а/с 105, 04210, Україна

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вул. Глазунова 1, м. Київ-42, 01601

Відділ міжнародних реєстрацій знаків



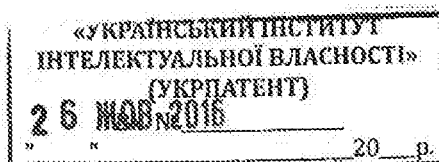
Мотивоване заперечення
проти міжнародної реєстрації № 1290457 від 14.12.2015 року на знак «Pitbull» на
території України.

Власник реєстрацій в Україні «PIT BULL» компанія «АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Лампоусас 1, Р.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ)» заперечує проти реєстрації словесного позначення «Pitbull» у 32 класі МКТП на території України.

Аргументом Заперечення є наявність реєстрацій № 60253, № 152973, № 148529, № 195439 в Україні на ім'я компанії «АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» Лампоусас 1, Р.С. 1095, Нікосія, Кіпр (СУ), з «PIT-BULL»,  «PIT БУЛЬ», «PIT BULL SILVER» які наводяться як підстава для відмови у наданні правової охорони торговельній марці «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 Заявника Ілона Олейнічак, Старе Білице 142c-2 PL-75-039 Бісекеш, Польща (Ілона Olejniczak Stare Bielice 142c-2 PL-75-039 Biesiekierz Poland) в Україні.

У відповідь маємо зазначити, що торговельна марка «Pitbull» Заявника Ілона Олейнічак не відрізняється від зареєстрованих знаків компанії «АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Крім того, торговельна марка «Pitbull» Заявника Ілона Олейнічак схожа настільки, що його можна сплутати зі знаками «PIT-BULL»,  «PIT БУЛЬ», «PIT BULL SILVER», що зареєстровані в Україні на ім'я компанії «АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД».

Згідно пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-XII [1], не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є



тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 28 липня 1995 р. № 116 [2], позначення вважається схожим до ступеня змішування, тобто настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з цим іншим позначенням в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на схожість необхідно, зокрема, «визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки...» (пункт 4.3.2.4 Правил [2]).

При визначенні ступеня схожості словесних позначень слід враховувати звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість знаків. При цьому вони порівнюються не тільки зі словесними позначеннями, а з комбінованими позначеннями, які містять як елементи словесні позначення.

Згідно Правил [2], 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, у числі іншого, рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для визначення схожості порівнювані позначення мають розглядатися в цілому.

Таким чином, невід'ємне значення має перше зорове враження, що створюється позначеннями, що розглядаються.

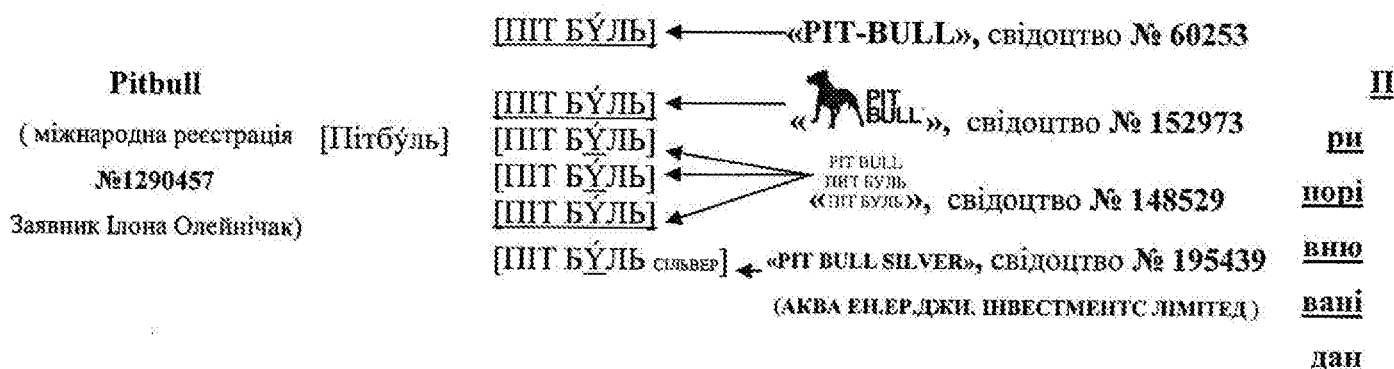
Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкту впливає на свідомість людини як споживача. Таким чином, в свідомості споживача запам'ятовується і позначення, яке використовується як торговельна марка.

Необхідно враховувати те, що споживач, як правило, не має можливості для швидкого порівняння кількох подібних на перший погляд, зокрема, словесних знаків. Споживач керується загальними враженнями, часто нечіткими, про знак, бачений ним раніше. При цьому в його пам'яті залишаються розрізняльні елементи знака (серед іншого, відмінність фонетичного звучання).

Звукова схожість порівнюваних словесних позначень визначається на підставі декількох ознак, таких як: наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; близькість звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших; наявність співпадаючих складів і їхнє розташування; число складів у позначеннях; наголос тощо.

Виходячи з викладених вище положень, проведемо порівняльне дослідження словесного позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 від 14.12.2015 року Заявника Ілона Олейнічак зі знаками «PIT-BULL», «», «», «PIT BULL SILVER», що зареєстровані в Україні на ім'я компанії «АКВА ЕНЕРДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» за свідоцтвами № 60253 від 15.03.2006р., № 152973 від 12.03.2012р., № 148529 від 25.11.2011р., № 195439 від 12.01.2015р. відповідно.

Звукова (фонетична) схожість.



их словесних позначень визначається їх тотожність звучання. Розходження в їх елементах не відіграє в даному випадку визначальної ролі. Збіжність звуків у порівнюваних Знаках стовідсоткове.

Графічна (візуальна) схожість.

Заявлене позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 є словесним та являє собою словосполучення, що відтворене стандартними символами, латиницею, великою і маленькими літерами.

Знаки «PIT-BULL», «», «», «PIT BULL SILVER» є словесними і являють собою словосполучення, що відтворене стандартними символами, латиницею, великими літерами. Знак «» є комбінованим, і являє собою стилізоване зображення тварини зі словосполученням, що відтворене стандартними символами, латиницею, великими літерами.

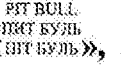
Отже, загальні зорові враження порівнюваних позначень повністю збігаються щодо виконання словесних елементів, а саме: шрифтом однакового типу та літерами однієї й тієї ж абетки.

Проведений аналіз свідчить про те, що заявлене позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 та знаки «PIT-BULL», «PIT BULL», «PIT BULL», «PIT BULL SILVER» не відрізняються за графічними (візуальними) ознаками, а отже, візуально є схожими.

Смислова (семантична) схожість.

При проведенні порівняння смислового навантаження, яке несуть порівнювані Знаки, в цілому не відрізняються за змістом. З чого слід зробити висновок, що порівнювані знаки асоціюватимуться одне з одним, а отже, заявлене позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками «PIT-BULL», «PIT BULL», «PIT BULL», «PIT BULL SILVER».

Отже, повна ідентичність між позначенням товарного знака «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 від 14.12.2015 і товарними знаками «PIT-BULL», свідоцтво № 60253, «PIT BULL», свідоцтво № 148529, «PIT BULL SILVER», свідоцтво № 152973, «PIT BULL SILVER», свідоцтво № 195439, є абсолютно очевидною.

Надання правової охорони на території України словесній торговельній марці «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 буде викликати ситуацію, коли споживання продукції зі знаками «PIT-BULL», свідоцтво № 60253, «PIT BULL», свідоцтво № 148529, «PIT BULL», свідоцтво № 152973, «PIT BULL SILVER», свідоцтво № 195439 буде ототожнюватись з продукцією торговельної марки «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457, тобто, відбуватися змішування.

Крім того, що стосується порівняння між переліком товарів щодо яких заявляється охорона, теж існує спільна ідентичність: позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 фактично заявленими товарами у 32 класі МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), що повністю співпадає з товарами за торговельними марками «PIT-BULL», «PIT BULL», «PIT BULL», «PIT BULL SILVER», заявлених у тому ж 32 класі МКТП.

Заявник позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457, крім цього класу не заявляв більше ніяких інших товарів, крім товарів, що належать одному і тому ж ідентичному сектору ринку, як продукція, заявлена Заявником торговельних марок «PIT-BULL», «PIT BULL», «PIT BULL SILVER».

Тому, середньостатистичний споживач, зазнає плутанини щодо товарів.

Таким чином, аналіз однозначно підкреслює той факт, що товарний знак «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 є схожим до ступеню сплутування відносно торговельних марок «PIT-BULL», «BULL», «PIT BULL SILVER» на ім'я компанії «AKBA ENER.DJI. INVESTMENTS LIMITED».

Як зазначалося вище, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

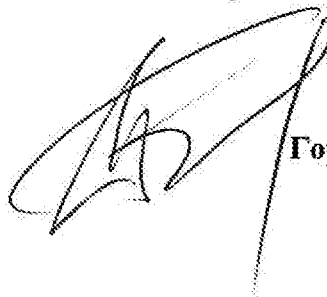
З огляду на вищевикладене, відповідно до законодавства України, словесне позначення «Pitbull» за міжнародною реєстрацією №1290457 не може одержати правову охорону на території України як знак для товарів і послуг 32 класу МКТП на ім'я Заявника Ілона Олейнічак, Старе Білице 142с-2 PL-75-039 Бісекеш, Польща (Ilona Olejniczak Stare Bielice 142с-2 PL-75-039 Biesiekierz Poland).

ПРОСИМО:

Відмовити у наданні правової охорони на території України позначенню «Pitbull» за міжнародною реєстрацією № 1290457 повністю, для заявлених товарів і послуг.

З повагою,

Патентний повірений України, реєстр. № 261



Горяінов О. О.

Додаток:

1. Платіжне доручення № 3807 на суму 1000 грн – збір за подання заперечення проти надання правової охорони позначенню за міжнародною реєстрацією № 1290457 –1 арк;
2. Довіреність на ведення справ –1 арк.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ: Введ. в дію Постановою ВР № 3771-ХІІ від 23.12.1993 р. З наступними змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 36 // <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12>.
2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Затв. наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116, у редакції наказу від 20 серпня 1997 р. № 72 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 22 вересня 1997 р. за № 416/2220) // <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0416-97>.
3. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 1999. – 578 с.
4. Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. – 128 с.
5. Інтернет – портал: <http://helpiks.org/7-40936.html>
6. Інтернет – портал «Державна служба інтелектуальної власності України»: <http://sips.gov.ua/ua/systems.html>.
7. Г. С. Римарчук. Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг. Актуальні проблеми держави і права - УДК 343.148/343.533. 2014р.

Nº 16/3 M/8 x Nº 201411 Ed. 26.10.2016 18:00:15



22130000003908000000R123275261016