

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
14.07.2021 № 117-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

24 червня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-30-Р/2021 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Терехової Т.В., Фінагіної В.Б. розглянула заперечення Нобуюкі Мацухіса (US) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.09.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «NOBU» за заявкою № т 2013 22964.

Представник апелянта – Бочарова А.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення вх. № 17833 від 01.12.2015;

копії матеріалів заявки № т 2013 22964;

додаткові матеріали до заперечення вх. № 361 від 14.01.2016, № 4709 від 31.03.2016, № 8329 від 27.05.2016, № 18094 від 17.11.2016, № ВКО/10-18 від 15.01.2018, № ВКО/530-18 від 20.11.2018, № ВКО/146-20 від 19.03.2020, № Вх-18014/2021 від 06.05.2021.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи 30.09.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «NOBU» за заявкою № т 2013 22964 на тій

підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 30 та послуг 35 і 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «NOBU НОБУ», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Келембет Наталії Валентинівни (UA) (свідоцтво № 21884 від 15.11.2001 заявка № 2000 115169 від 13.11.2000), щодо споріднених товарів та послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Нобуюкі Мацухіса (US) не згоден з рішенням про відмову в реєстрації знака «NOBU» за заявкою № m 2013 22964 та навів такі доводи на користь реєстрації знака.

Нобуюкі Мацухіса, більш відомий як Нобу (Nobu) – всесвітньо відомий шеф-кухар, який завоював популярність завдяки фьюжн-кухні, що поєднує традиційні японські страви і південноамериканські (перуанські та аргентинські) інгредієнти.

Перший ресторан японської кухні Matsuhisa відкрився в Лос-Анджелесі у 1987 році, а сьогодні ресторанна «імперія» знаменитого японського кухаря Нобу вже включає 32 ресторани по всьому світу.

Японський шеф-кухар Нобу випустив чотири кулінарні книги, які відомі та популярні у багатьох країнах. Книги переведені також на українську та російську мови і доступні у вільному продажу в Україні. Нобу також знімається у кіно, зокрема, у фільмах «Мемуари Гейші», «Остін Пауерс».

Апелянт зазначає, що має намір використовувати торговельну марку «NOBU» у своїй діяльності на території України.

Апелянт також зазначив, що він звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовами про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва № 21884 та визнання вказаного свідоцтва недійсним.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 30.09.2015 та надати правову охорону позначенню «NOBU» за заявкою № m 2013 22964 щодо заявлених товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **NOBU** виконане стандартним шрифтом великими літерами латиниці, подано на реєстрацію відносно товарів 30 та послуг 35, 43 класів МКТП.

NOBU
НОБУ

Протиставлена словесна торговельна марка **NOBU** виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці та кирилиці, зареєстрована відносно товарів 30 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «NOBU» 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)¹, 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння заявленого позначення з протиставленою торговельною маркою вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється входженням однієї торговельної марки в іншу.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка схожі шрифтом, характером літер (заголовні) та алфавітом (латиниця).

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

Слова «NOBU», «НОБУ» не мають смислового значення, проте є скороченням від імені апелянта – Нобуюкі (Nobuyuki), тому колегія

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка схожі 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 (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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 та послуги 35, 43 класів МКТП заявленого позначення, а також товари 30, послуги 35 та 42 класів МКТП за протиставленим свідоцтвом № 21884 та встановила, що класифікація товарів і послуг за свідоцтвом виконана відповідно до 7-ї редакції МКТП, яка була чинною до 2001 року. Починаючи із 8-ї редакції МКТП послуги 42 класу МКТП щодо забезпечування харчами та напоями, для яких зареєстрована протиставлена торговельна марка, а саме забезпечування харчами і напоями; кав'ярні; бари, ресторани; інші точки харчування, в тому числі суші бари, перенесено до 43 класу МКТП. У зв'язку з цим, відповідні тотожні послуги за заявкою № т 2013 22964 покласифіковані у 43 класі відповідно до версії 2013 року 10-ї редакції МКТП.

За результатами проведеного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику), товари і послуги досліджуваних торговельних марок є такими самими або однорідними (спорідненими).

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що рішення ДСІВ від 30.09.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «NOBU» за заявкою № т 2013 22964 є обґрунтованим та правомірним.

Разом з тим, за результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовами про дострокове припинення дії свідоцтва № 21884 на протиставлену торговельну марку «NOBU НОБУ» у зв'язку з невикористанням вказаної торговельної марки протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва та про визнання недійсним повністю свідоцтва України

№ 21884 у зв'язку з невідповідністю цієї торговельної марки умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2, 4 статті 6 Закону.

13.10.2016 за результатами розгляду справи № 760/22892/15-ц Апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення про задоволення скарги Нобуюкі Мацухіса частково, скасування рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 24.05.2016 та припинення достроково дії свідоцтва № 21884 на торговельну марку «NOBU НОБУ» відносно товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП.

Відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва № 21884 на торговельну марку «NOBU НОБУ» стосовно всіх товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП за рішенням суду внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Відомості про це опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 24 від 26.12.2016.

15.07.2020 Солом'янським районним судом міста Києва у справі № 760/5912/16-ц винесено рішення про задоволення позову Нобуюкі Мацухіса та визнання недійсним повністю свідоцтва № 21884 на торговельну марку «NOBU НОБУ» відносно усіх послуг 42 класу МКТП.

До Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки внесені відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва № 21884 на торговельну марку «NOBU НОБУ» відносно усіх послуг 42 класу МКТП за рішенням суду. Відомості про це опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 23 від 10.12.2020.

Проаналізувавши представлені апелянтом докази, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідність певної торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки або на дату пріоритету, якщо такий заявлено. При цьому, на користь реєстрації заявленої торговельної марки слід урахувувати також обставини стосовно чинності майнових прав інтелектуальної власності на протиставлену торговельну марку, що правомірно склалися після дати подання заявки, а саме відомості про дострокове припинення дії чи визнання недійсним протиставленого свідоцтва України на торговельну марку за рішенням суду, яке набрало законної сили і відомості про що внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення Нобуюкі Мацухіса (US) щодо реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2013 22964 відносно товарів 30 та послуг 35 і 43 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом

Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Нобуюкі Мацухіса (US) задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 30.09.2015 про відмову в реєстрації знака «NOBU» за заявкою № т 2013 22964 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «NOBU» за заявкою № т 2013 22964 відносно заявленого переліку товарів 30 та послуг 35 і 43 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Т.В.Терехова

В.Б.Фінагіна