

ВА27

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

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

Тел. (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

08 серпня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 22.06.2012 № 57 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Шевелевої Т.М., Кулик О.С., розглянула заперечення ДеСокко Лімітед (DeSokko Limited), проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 28.03.2012 про відмову в реєстрації знака «ДЖУСИК» за заявкою № т 2011 05457.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 08.08.2012.

На засіданні присутні:

представники апелянта – патентний повірений Лемещук О.В., Мільченко О.О.


Представник закладу експертизи (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення (вх. № 8964 від 19.06.2012);
2. Копії матеріалів заявки № т 2011 05457;
2. Додаткові матеріали від 10.02.2012 (лист-повідомлення Корпорації «Лайм Компані Лімітед Ес. Ей.», Статут Спільного підприємства «Вімарк – Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю, 2011 р.).

**Аргументація сторін:**

1. На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони 28.03.2012 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ДЖУСИК» за заявкою № т 2011 05457 на тій підставі, що для всіх товарів 32 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі

словесним знаком «ДЖУСИК» і комбінованим знаком , раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ЛАЙМ КОМПАНІ ЛІМІТЕД ЕС.ЕЙ, Республіка Панама (свідоцтво № 22729 від 15.01.2002 р. заявка № 99020289

від 02.02.1999 р., свідоцтво № 38863 від 15.04.2004 р., заявка № 2001117695 від 30.11.2010 р.) щодо споріднених товарів.

2. Апелянт – ДеСокко Лімітед заперечує проти прийнятого за заявкою № м 2011 05457 рішення та заявляє, що власник протиставлених знаків за свідоцтвами України № 22729 та № 38863 і апелянт знаходяться у партнерських відносинах та виробляють продукцію, яка згодом маркується відповідними позначеннями, спільно.

Подання заявки № м 2011 05457 на реєстрацію позначення «ДЖУСИК» саме Апелянтом є результатом узгодженого рішення з ЛАЙМ КОМПАНІ ЛІМІТЕД ЕС.ЕЙ. Така потреба обумовлюється тим, що фактично саме це позначення використовується при маркуванні відповідної продукції, а знаки за свідоцтвами №№ 22729, 38863 містять це позначення у виконанні українською мовою. На думку апелянта, не виключена загроза того, що треті особи, які не мають відношення до власника вказаних свідоцтв, можуть почати використання позначення «ДЖУСИК», що може призвести до порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та введення споживачів в оману щодо виробника.

Реєстрація знака «ДЖУСИК» у вигляді заявленого позначення (рос. мовою) таку можливість виключить, а здійснення реєстрації на ім'я апелянта обґрунтовується необхідністю більш оперативного управління правами інтелектуальної власності в Україні.

Ураховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 28.03.2012 та зареєструвати заявлене за заявкою № м 2011 05457 позначення «ДЖУСИК» відносно усього переліку товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні, і яку було наведено в апеляційному засіданні, 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72, зі змінами (далі – Правила), встановлює, 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 було проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено:

1. Словесний знак «ДЖУСИК», раніше зареєстрований в Україні на ЛАЙМ КОМПАНІ ЛІМІТЕД ЕС.ЕЙ. Республіка Панама (РА) (свідоцтво України № 22729, заявка № 99020289) щодо споріднених товарів.

2. Комбінований знак , раніше зареєстрований в Україні на ЛАЙМ КОМПАНІ ЛІМІТЕД ЕС.ЕЙ., Республіка Панама (РА) (свідоцтво України № 38863, заявка № 2001117695) щодо споріднених товарів.

Заявлене за заявкою № m 2011 05457 словесне позначення «ДЖУСИК» виконано літерами російської абетки, стандартним шрифтом типу Times New Roman великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «ДЖУСИК» за свідоцтвом № 22729 виконаний літерами української абетки, стандартним шрифтом типу Times New Roman великими літерами.

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 38863 є словесно-графічним позначенням і представляє собою слово «ДЖУСИК», виконане оригінальним шрифтом, крапка літери «і» виконана у вигляді стилізованого зображення листочка. Позначення виконано з використанням жовтого, чорного, зеленого кольорів.


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.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що за фонетичною (звуковою) заявлене позначення та протиставлені знаки є тотожними, оскільки тотожними є приголосні і голосні звуки, що обумовлює тотожність звучання позначень.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає наступне.

Знак  за свідоцтвом № 38863 відрізняється від заявленого позначення «ДЖУСИК» видом шрифту, характером літер та наявністю зображувального елемента, що не займає домінуючого положення (крапка літери «і»), яка виконана у вигляді стилізованого зображення листочка), виконанням у поєднанні кольорів жовтого, чорного, зеленого кольорів.

Щодо семантичної схожості колегія відмічає наступне

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

За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

Усі три позначення складаються з одного слова «джусік» і є тотожними за загальним смисловим значенням.

Джусік – штучно утворене слово, що має походження від слів «джус» (англ. Juice [dʒu:s] – сік) та «джусі» (англ. Jeicy [dʒu:si] – соковитий)<sup>1</sup>.

Отже слово «джусік» є штучним фантазійно-утвореним словом, що відповідає поняттю «сочок», тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення є тотожними за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї та поняття.

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

**ДЖУСІК**

Колегія Апеляційної палати, здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

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.

Позначення «ДЖУСИК» за заявкою № т 2011 05457 заявлено на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП, а саме: *«аперитиви неалкогольні, арахісове молоко (неалкогольний напій), безалкогольні напої, безалкогольні напої на основі меду, безалкогольні фруктові екстракти, безалкогольні фруктові напої, виноградне сусло, вода зельтерська, вода літєва, води (напої), води столові, газовані води, екстракти для виготовлення пива, есенції для виготовлення напоїв, ізотонічні напої, імбирне пиво, квас (безалкогольні напої), коктейлі неалкогольні, лимонади, мигдалеве молоко (напій), мінеральні води (напої), морси (напої), напої з молочної сироватки, нектар фруктовий неалкогольний, нектар овочевий, нектар фруктово-овочевий, нектар ягідний, нектар ягідно-фруктовий, овочеві соки (напої), овочево-фруктові соки (напої), оршад (напій), пивне сусло, пиво, порошки для виготовлення газованих напоїв, сарсапарель (безалкогольний напій), сироти до напоїв, сироти на лимонади, складники для виготовлення газованих вод, складники для виготовлення лікерів, складники для виготовлення мінеральних вод, складники для виготовлення напоїв, содова вода, соки фруктові, сокові напої, солодове пиво, солодове сусло, сусла, таблетки для виготовлення газованих напоїв, томатний сік (напій), фруктові екстракти неалкогольні, фруктові напої неалкогольні, фруктові соки, щербети (напої), яблучний сік, ягідно-фруктові соки».*

<sup>1</sup> Балла М.І. Новий англо-український словник, К.: "Чумацький шлях" 2000р., с. 306

Протиставлений словесний знак «ДЖУСІК» за свідоцтвом № 22729 зареєстровано відносно таких товарів 5, 16, 20, 32 та послуг 35, 42 класів МКТП:

*Кл.5: Бальзами лікувальні; води мінеральні лікарські; дієтичне харчування; дієтичні напої лікарські; дієтичні харчові продукти лікарські; лікарський чай для худнення; кормові домішки лікарські; лікарське коріння; лікарський спирт; лікарські трави; лікувальні напої; лікувальні настої; лікувальні олії; мінеральні харчові домішки; сиропи на фармацевтичні потреби; дитяче харчування; зокрема продукти для дитячого харчування; лікувальний чай; чаї з трав;*

*Кл.16: Папір; картон і вироби з них; що належать до 16 класу; зокрема: опакування; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; пакети паперові на соки; вивіски паперові або картонні; обгортковий папір; папір для пакування; друкована продукція; зокрема: бланки; брошури; буклети; видання друковані; графічні зображення; друкарська продукція; довідники; інформаційні бюлетені; календарі; каталоги; плакати; проспекти рекламні; об'яви; реєстри; наклейки; печатки; штампки; пластмасові матеріали для пакування; що належать до 16 класу; зокрема: пластмасові листи; торбинки; пакети для обгортання і пакування;*

*Кл.20: Пластмасові коробки; пластмасові пляшки;*

*Кл.32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари; що включені до 32 класу;*

*Кл.35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги; що включені до 35 класу; зокрема: вивчення ринку; демонстрування товарів; досліджування ринкове; імпорт та експорт продовольчих товарів; послуги щодо маркетингу; консультування; сприяння продажеві (посередництво);*

*Кл.42: Забезпечування харчами і напоями; зокрема фруктовими і овочевими напоями та соками; городництво; забезпечування обладдям виставок; консультування фахове; крім підприємництва; дизайн пакування (послуги); пошуки і розробляння нових товарів; розсадники рослин; садівництво.*

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 38863 зареєстровано відносно наступних товарів 5, 16, 31, 32, 33 та послуг 35, 39, 42 класів МКТП.

*Кл.5: Бальзами лікувальні; води мінеральні лікарські; дієтичне харчування; дієтичні напої лікарські; лікувальні напої; сиропи на фармацевтичні потреби; дитяче харчування, зокрема соки та напої, продукти для дитячого харчування;*

*Кл.16: Друкарська продукція; зокрема бланки; брошури; буклети; довідники; каталоги; плакати; проспекти рекламні та інші друковані видання; об'яви; печатки; штампки; реєстри; пакети паперові; пляшкове опакування паперове або картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні; обгортковий папір; етикетки для безалкогольних напоїв; зокрема соків;*

*Кл.31: Сільськогосподарські, садові та лісові продукти і зерно, що належать до 31 класу; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; корми; солод;*

*Кл.32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв;*

*Кл.33: Алкогольні напої (крім пива), зокрема вина, коньяки, шампанське, лікери, горілка;*

*Кл.35: Реклама; менеджмент у галузі бізнесу, зокрема виявляння товарних цін, попиту і пропозицій на товари, збирання і поширювання інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку алкогольних напоїв, зокрема вин; адміністративна діяльність у*

галузі бізнесу, зокрема надавання послуг в виявленні, упорядковуванні і полегшуванні товарообігу, пов'язаних з ним торговельних операцій з алкогольними напоями (винами); офісна служба; розповсюдження зразків; сприяння продажеві (посередництво) алкогольних напоїв; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці товари у пунктах роздрібно торгівлі (або в супермаркетах); допомога покупцям у виборі та придбанні товарів, зокрема соків, вин, коньяків, горілок, настоянок, лікерів у підприємствах роздрібно торгівлі; демонстрування товарів, зокрема соків, вин, горілок, настоянок, лікерів; оформлення вітрин;

Кл.39: Транспорт; пакування і зберігання товарів; доставляння повідомин; доставляння товарів; обгортання товарів; перевозіння; послуги щодо перевозіння; послуги посланців (доставляння повідомин або товарів);

Кл.42: Забезпечування продуктами харчування та напоями, зокрема алкогольними і безалкогольними напоями, овочами та фруктами; дизайн пакування (послуги); влаштування зустрічей; буфети; кав'ярні; їдальні; ресторани; консультування фахове, крім підприємництва; пошуки і розробляння нових товарів; розробляння рецептур безалкогольних напоїв.

При встановленні спорідненості товарів і/або послуг колегія Апеляційної палати досліджувала спорідненість саме товарів 32 класу МКТП, відносно яких заявникові було відмовлено в реєстрації.

При цьому, колегія враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, яка виробляє чи реалізовує такі товари, що може призвести до їх сплутування у певному секторі їх споживачів.

Колегія проаналізувала товари 32 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення, і товари 32 класу МКТП, щодо яких зареєстровано протиставлені знаки, та урахувавши наведене, дійшла висновку, що за ознаками спорідненості, товари 32 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків є однорідними (спорідненими).

Отже, висновок за результатами експертизи заявки № т 2011 05457 є обґрунтованим, а прийняте на його підставі рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «ДЖУСИК» є правомірним.

У запереченні апелянт зазначив про партнерські відносини між ним та ЛАЙМ КОМПАНІ ЛІМІТЕД ЕС.ЕЙ., що є власником протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 22729, 38863 та надав колегії матеріали на користь реєстрації знака - лист-повідомлення від 10.02.2012, відповідно до змісту якого корпорація Лайм Компані Лімітед Ес. Ей. не заперечує проти реєстрації знака «ДЖУСИК» відносно товарів 32 класу МКТП на ім'я апелянта (DeSokko Limited (DeSokko Limited), що знаходиться за адресою Фемістоклі Дерві 48, Сентеніал Білдінг, офіс 303, Нікосія, 1066, Кіпр).

Колегія Апеляційної палати зважила на волевиявлення власника протиставлених знаків про підтвердження згоди на реєстрацію знака заявленого знака на ім'я апелянта і урахувавши зазначене та положення

частин 1-3 статті 203 Цивільного кодексу України, вирішила, що заявлене позначення «ДЖУСИК» за заявкою № m 2011 05457 може бути зареєстровано відносно товарів 32 класу 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 ДеСокко Лімітед задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 28.03.2012 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «ДЖУСИК» за заявкою № m 2011 05457 відносно всіх заявлених товарів 32 класу МКТП у такій редакції: *«аперитиви неалкогольні, арахісове молоко (неалкогольний напій), безалкогольні напої, безалкогольні напої на основі меду, безалкогольні фруктові екстракти, безалкогольні фруктові напої, виноградне сусло, вода зельтерська, вода літієва, води (напої), води столові, газовані води, екстракти для виготовлення пива, есенції для виготовлення напоїв, ізотонічні напої, імбирне пиво, квас (безалкогольні напої), коктейлі неалкогольні, лимонади, мигдалеве молоко (напій), мінеральні води (напої), морси (напої), напої з молочної сироватки, нектар фруктовий неалкогольний, нектар овочевий, нектар фруктово-овочевий, нектар ягідний, нектар ягідно-фруктовий, овочеві соки (напої), овочево-фруктові соки (напої), оршад (напій), пивне сусло, пиво, порошки для виготовлення газованих напоїв, сарсапарель (безалкогольний напій), сиропи до напоїв, сиропи на лимонади, складники для виготовлення газованих вод, складники для виготовлення лікерів, складники для виготовлення мінеральних вод, складники для виготовлення напоїв, содова вода, соки фруктові, сокові напої, солодове пиво, солодове сусло, сусли, таблетки для виготовлення газованих напоїв, томатний сік (напій), фруктові екстракти неалкогольні, фруктові напої неалкогольні, фруктові соки, щербети (напої), яблучний сік, ягідно-фруктові соки».*

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

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.М.Шевелева

О.С.Кулик