

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


ВА27

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

28 травня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 18.11.2013 № 288 у складі головуєчого Добриніної Г.П. та членів колегії Горбик Ю.А., Теньової О.О., розглянула заперечення компанії Е'КАФФЕ' С.р.л. (ІТ) проти рішення від 04.09.2013 про надання правової

охорони знаку "caffi" для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 923225.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 13.01.2014, 27.03.2014, 28.05.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Гренчук С.Р.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Збандут О.М. – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 08.01.2014 вих. № 9/5, від 11.03.2014 вих. № 1-11/1877, від 05.05.2014 вих. № 1-11/3324.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення від 12.11.2013 вх. № 20662; матеріали міжнародної реєстрації № 923225; додаткові матеріали від 26.03.2014 вх. № 4279, від 25.04.2014 вх. № 5951.

**Аргументація сторін:**

Рішення від 04.09.2013 про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 923225 для частини товарів і послуг прийнято на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "**ESCAPE**" за міжнародною реєстрацією № 826268, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я компанії КАФЕА ГмбХ (SAFEA GmbH), щодо



споріднених товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд.ІІ, ст.6, п.3).

Апелянт – Е'КАФФЕ' С.р.л. заперечує проти рішення від 04.09.2013 та зазначає, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 826268 не схожий до ступеня змішування зі знаком апелянта, який виконано оригінальним шрифтом.

Знак апелянта використовується на території України з 2008 року. Розповсюдженням продукції, маркованої цим знаком, за згодою апелянта, займалася українська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "КУЛЬБАБА". До того ж, придбати продукцію, марковану знаком, можна в мережі Інтернет, зокрема на сайтах магазинів "КофеМаркет", "allbiz", "SafeBoutique", "Дом Кофе" тощо.

Апелянт зазначає, що вищенаведене свідчить про набуття знаком розрізняльної здатності завдяки тривалому використанню.

При цьому апелянт стверджує, що товарів, маркованих протиставленим знаком, на ринку України не представлено. На запит апелянта від 22.10.2013 до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" про дію міжнародної реєстрації № 826268 на території України, він одержав лист від 30.10.2013 вих. № 1662/5, в якому зазначено, що така реєстрація на території України не діє.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 04.09.2013 про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 923225 для частини товарів і послуг та надати правову охорону знаку "Ecaffè" для товарів 30 класу МКТП: кава, чай, какао, замітники кави (coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee).

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

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі –



Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак за міжнародною реєстрацією № 923225 – комбінований, словесний елемент якого виконаний прописними літерами стилізованим шрифтом латиницею, а графічний елемент – у вигляді потовщених рисочок, розташованих над стилізованими літерами "E" та "e".

Словесний знак за міжнародною реєстрацією № 826268 виконано стандартним шрифтом великими потовщеними літерами латиницею. При цьому перша літера "E" з рисочкою посередині може сприйматися як символ валюти "Євро".

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони 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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

За результатом дослідження схожості знаків за фонетичною ознакою колегія Апеляційної палати зазначає, що, зважаючи на різне написання та звучання (Е кафе та Є кафе), порівнювані знаки не є схожими. До того ж, використання апострофу на початку слова забезпечує знаку за міжнародною реєстрацією № 923225 характерний візерунок, акцент на вимові першої голосної, при цьому перший склад знака стає більш виразним, а саме: знак набуває чіткої розрізняльної здатності.

Щодо графічної (візуальної) ознаки схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані знаки відрізняються алфавітом, графічним виконанням літер та шрифтом. Знаки не створюють загального враження схожості.

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



Знак за міжнародною реєстрацією № 923225 містить словесний елемент, який, як окреме слово, в англomовних словниках не знайдено. Цей елемент складається з двох частин – стилізованої літери "Е" та слова "caffé".

Відповідно до електронного словника АВВУУ Lingvo слово "caffé" з італійської мови перекладається як 1) кавове дерево 2) кава 3) кафе, кав'ярня 4) кавовий колір.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 826268, як окреме слово, в англomовних словниках не знайдено.

При цьому слід зазначити, що в своєму складі знак має елемент "SAFE", який відповідно до електронного словника АВВУУ Lingvo з англійської мови перекладається як 1) кафе, кав'ярня 2) закуочна, буфет, кафетерій 3) кабаре; бар; нічний клуб.

Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані знаки мають схоже смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки знак за міжнародною реєстрацією № 923225 в цілому не асоціюється з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 826268.

В запереченні та під час засідання представник апелянта наполягав на тому, що знак за міжнародною реєстрацією № 923225 набув розрізняльної здатності завдяки його використанню, на підтвердження чого представлено наступні матеріали:

- роздруковка з веб-сайту "Нормативно-директивні документи МОЗ України" щодо санітарно-епідеміологічного висновку № 05.03.02-03-9808 від 30.10.2008;

- копія накладної компанії Е'КАФФЕ' С.р.л. (ІТ) щодо поставки Товариству з обмеженою відповідальністю "КУЛЬБАБА" від 11.12.2008 продукції, маркованої знаком за міжнародною реєстрацією № 923225;

- копія накладної компанії Е'КАФФЕ' С.р.л. (ІТ) щодо поставки Товариству з обмеженою відповідальністю "Wsafe" від 11.02.2013 продукції, маркованої знаком апелянта.

У додатках апелянтом також надано копії рекламних матеріалів, флаерів із зазначенням контактних даних компанії в Україні, що розповсюджує продукцію, марковану цим знаком, з метою просування на ринку України кавової продукції та упаковки цієї продукції.

В той же час, на підтвердження відсутності на ринку України продукції, маркованої протиставленим знаком компанії КАФЕА ГмбХ (SAFEA GmbH), апелянтом надано документи:

- лист Головного управління регіональної статистики Державної служби статистики України від 21.03.2014 вих. № 23-07/808, в якій зазначено, що



станом на 15.03.2013 інформація про суб'єктів, в назві яких містяться вказані у запиті слова "ЕКАФЕ" (ESAFE), "КАФЕА" (SAFEA), в ЄДРПОУ не значиться;

- лист Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 21.03.2013 № 514/24, в якому зазначено, що станом на 21.03.2013 до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародних знаків не вносились відомості про видачу ліцензій на використання знака за міжнародною реєстрацією № 826268;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (компанія IMENA.ua) від 05.04.2013 вих. № 908, яке є національним реєстратором доменних імен і до сфери повноважень якого належить реєстрація доменних імен для компаній, організацій і приватних осіб у всіх існуючих у світі доменних зонах, реєстрація українських доменів верхнього рівня .UA, в якому зазначено про те, що станом на 05.04.2013 о 10 год. 35 хв., доменні імена esafe.ua, esafe.com.ua, esafe.net.ua, esafe.kiev.ua вільні.

Апелянтом також надано на розгляд колегії Апеляційної палати:

- копія позовної заяви від 30.04.2013 про дострокового припинення дії в Україні міжнародної реєстрації № 826268 повністю на тій підставі, що протиставлений знак не використовується на території України більше трьох років;

- копія заяви від 03.09.2013 власника протиставленого знака за формою MM7(E), поданої в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо відмови від територіального поширення на Україну правової охорони знака за міжнародною реєстрацією № 826268;

- копія листа Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 30.10.2013 № 1662/5 щодо надання офіційної інформації, в якому вказано, що станом на 28.10.2013 міжнародна реєстрація № 826268 не діє на території України.

Витяг з бази даних ROMARIN свідчить про те, що 10.10.2013 в бюлетені Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності № 2013/28 Gaz були опубліковані відомості щодо стану правової охорони на території України міжнародної реєстрації № 826268.


Відомості щодо припинення міжнародної реєстрації № 826268 також опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 20 від 25.10.2013.

Враховуючи всі обставини апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що знаку "Ecaffi" за міжнародною реєстрацією № 923225 може бути надана правова охорона на території України відносно товарів 30 класу МКТП: кава, чай, какао, замінники кави (coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee).



За результатами розгляду заперечення, керуючись Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Е'КАФФЕ' С.р.л. (ІТ) задовольнити.
2. Рішення від 04.09.2013 про надання правової охорони знаку для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 923225 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку "caffè" за міжнародною реєстрацією № 923225 на території України відносно таких товарів 30 класу МКТП: кава, чай, какао, замінники кави (coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee).

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

Головуючий колегії

Г.П.Добриніна

Члени колегії

Ю.А.Горбик

О.О.Теньова