

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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 травня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 13.03.2013 № 195 у складі головуючого Ткаченко Ю.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення компанії «СОЛНУХ ПЛАС ЛІМІТЕД» (СУ) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.10.2012 про реєстрацію знака «FITNESS MENU» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 18561.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 20.03.2013, 05.04.2013, 08.05.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Зарницька Ніна Леонідівна.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Юрко Тетяна Петрівна.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «FITNESS MENU» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 18561, оскільки для частини товарів 29 класу, а саме: «вершки збиті; вершки молочні; йогурт; кефір; кисле молоко (кисляк); маргарин; масло; масляний крем; молоко; молочні напої з перевагою молока; молочні продукти; сири; сироватка молочна; соєве молоко (замінник молока)» та для частини товарів 30 класу, а саме: «заварний крем; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); морозиво; порошки на морозиво; пудинги», заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «fitNes», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; (CH), Швейцарія (міжнародна реєстрація № 578772 від 14.11.1991р.), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6, п.3.

Апелянт – Компанія «СОЛНУХ ПЛАС ЛІМІТЕД» (СУ) заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака «FITNESS MENU» відносно частини товарів і послуг.

Апелянт стверджує, що протиставлений словесний знак «fitNes» за міжнародною реєстрацією № 578772 не є схожим настільки, що його можна сплутати із заявленим позначенням «FITNESS MENU» тому, що існують фонетичні, семантичні та візуальні відмінності між ними.

Апелянт звертає увагу колегії на те, що головною мотивацією подання заявки на знак «FITNESS MENU» є бажання апелянта налагодити випуск продуктів харчування, переважно масложирових сумішей та продуктів, що виробляються з молока. Для досягнення цієї мети апелянт замовив виготовлення перших товарів на потужностях підприємства – партнера ПАТ «Київський маргариновий завод» для старту та реклами Компанії «СОЛНУХ ПЛАС ЛІМІТЕД» на території України.

Апелянт зазначає, що товари, марковані заявленим позначенням, є у продажу та на підтвердження цього надав рекламні проспекти на наступні товари: маргарин, халварин, майонез.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 23.10.2012 та зареєструвати заявлене позначення «FITNESS MENU» за заявкою № т 2011 18561 відносно усього заявленого переліку товарів 29, 30 класів МКТП.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 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 (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «**FITNESS
MENU**» виконане стандартним шрифтом, великими літерами (заголовними) темно-зеленого кольору латиницею, напис здійснено у два рядки.

Протиставлений словесний знак « **fitNes** » за міжнародною реєстрацією № 578772 виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці. Літера «N» велика (заголовна), інші – маленькі (рядкові).

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.

Фонетично заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються між собою наявністю у заявленого позначення словесного елементу «MENU». Заявлене позначення та протиставлений знак мають різну кількість складів та співпадаючих приголосних і голосних звуків.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою за алфавітом, літерами якого написані слова (латиниця), видом шрифту (стандартний), а відрізняються графічним відтворенням літер (рядкові та заголовні), кількістю наявних у позначеннях словесних елементів.

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

За визначенням семантики досліджуваних позначень колегія звернулася до тлумачних словників та відповідних мовних словників та виявила, що слово «fitness», саме з однією літерою «s», відсутнє у словниках. Тобто, протиставлений знак не має чітко визначеної семантики.

При цьому, протиставлене позначення «fitNes», яке зареєстровано на компанію SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; (CH), можна умовно поділити на дві частини.

Відповідно до електронного перекладача АБВУ Lingvo слово «fit» (англ.) - 1) придатний, відповідний; 2) належний, достойний.

Друга частина «Nes» з оригінальним виконанням літери «N» асоціюється з компанією Nestle.

Згідно з Словником іншомовних слів «фітнес» (*від англ. to fit – відповідати за формою*) – загальна фізична підготовленість організму людини. (*Metaseek: Словник іншомовних слів <http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml>*).

Згідно з даними Вікіпедії – вільної енциклопедії «Фитнесс (англ. *fitness*, от глагола «*to fit*» – соответствовать, быть в хорошей форме) — в более широком смысле – это общая физическая подготовленность организма человека».

Відповідно до англomовного словника New English Ukrainian Dictionary та електронного перекладача АБВУ Lingvo, англomовне слово «FITNESS» перекладається як: 1) придатність, відповідність; 2) *спорт.* натренованість.

Слово «MENU» має, зокрема наступні значення:

1) набір страв для сніданку, обіду, вечері; 2) листок з переліком страв і напоїв (у закладах громадського харчування).

Враховуючи визначене словниками тлумачення слів «fitness» та «menu» та те, що під час аналізу порівнювані позначення мають розглядатися в цілому

як словосполучення, колегія Апеляційної палати відмічає, що у заявленому позначенні семантичне значення окремих словесних елементів «FITNESS» та «MENU» поєднано між собою і являє собою цілісну композицію, що має конкретне семантичне значення (ідею) – здорове харчування, яке складається із страв призначених для людей, які займаються спортом чи ведуть здоровий спосіб життя.

Колегія Апеляційної палати вважає, що таке семантичне значення заявленого позначення викликає у споживача асоціації з вибором здорового харчування при споживанні товарів із заявленим позначенням «FITNESS MENU».

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, урахувавши вищезазначене, вирішила, що заявлене позначення «FITNESS MENU» відповідає умовам надання правової охорони і може бути зареєстровано відносно всіх заявлених товарів 29, 30 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 України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення компанії «СОЛНУХ ПЛАС ЛІМІТЕД» (СУ) задовольнити повністю.

2. Рішення Державної служби від 23.10.2012 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 «FITNESS MENU» за заявкою № т 2011 18561 відносно всіх заявлених товарів 29, 30 класів МКТП.

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

Головуючий

Ю.В.Ткаченко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

В.В.Сенчук