

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.08.2018 № 1139

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

03 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 01.02.2018 № Р/10-18 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Костенко І.А., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE проти рішення від 28.11.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557.

Представник апелянта – Карлаш Ю.І.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Атаманенко О.М. (надано письмові пояснення від 06.02.2018).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення (вх. № ВКО/33-18 від 29.01.2018) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557 з додатками;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 880557;
додаткові матеріали (клопотання) до заперечення (вх. № ВКО/107-18 від 16.03.2018; № ВКО/187-18 від 17.05.2018; № ВКО/259-18 від 02.07.2018).

Аргументація сторін

Рішення від 28.11.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Gipson's»,

раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немерюка Максима Андрійовича (свідоцтво № 231433 від 11.09.2017, заявка № m 2016 03435 від 23.02.2016) для таких самих або споріднених товарів.

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

Апелянт – компанія Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557, оскільки вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи, у зв'язку з чим зазначає наступне.

Заявлене позначення «GIBSON'S, зобр.» – комбіноване, виконане у вигляді об'ємної скляної пляшки з оригінальною етикеткою.

Протиставлений знак «Gipson's» – словесний, виконаний літерами латиниці.

На думку апелянта заявлене позначення та протиставлений знак, справляють різне зорове враження, а тому не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт випускає алкогольну продукцію (джин) під заявленим позначенням з 2006 року. Джин «GIBSON'S» – це справжній лондонський сухий джин з тонким ароматом ягоди ялівця, коріандру, ангеліки та апельсинового пілінгу, що створюють його ніжний букет.

Компанія Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE заснована у 1934 році у Франції. Засновник компанії – Жан-П'єр Кайяр починав діяльність з імпорту та дистрибуції рому. У середині 50-х років ХХ століття він розширив асортимент продукції компанії, створивши ряд підприємств з виробництва спиртних напоїв. До 2001 року компанія Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE стала другою за обсягом продажів на французькому ринку спиртних напоїв. Її річний оборот оцінювався в 460 млн. євро. Щорічно компанією виробляється близько 150 мільйонів пляшок спиртних напоїв, з них чверть експортується до 110 країн світу. У розпорядженні компанії більше 18 заводів і 15 дочірніх установ, які забезпечують виробництво, дозрівання, розлив та збут продукції.

Компанія Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE представляє продукцію дуже високої якості, при виробництві зберігаються всі національні особливості. Одним із найвідоміших продуктів апелянта є лондонський сухий джин «GIBSON'S».

Компанія веде активну комерційну діяльність в багатьох країнах світу та має численні реєстрації на знак «GIBSON'S».

За даними он-лайн видання The Moodie Report джин «GIBSON'S» доступний у більш ніж 40 країнах світу і є визнаним лідером у Франції та Швеції з виробництва джину.

У 2016 році джин «GIBSON'S» увійшов до десятки найбільш продаваних брендів джину у світі. Починаючи з 2006 року продукт «GIBSON'S» майже

щороку отримує нагороду/визнання на міжнародних спеціалізованих конкурсах, а в 2017 році джин «GIBSON'S» отримав золоту медаль на International Spirits Challenge 2017.

На територію України апелянт поставляє джин «GIBSON'S» з 2014 року та реалізує через мережу продуктових магазинів «АТБ». За цей період реалізовано близько 70000 пляшок маркованих заявленим позначенням.

Отже, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно заявника ще до дати подання протиставленої заявки. У зв'язку з цим відсутня ймовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака, а також введення в оману споживачів щодо виробника продукції.

У зв'язку з цим, апелянт наполягає на застосуванні положення пункту С-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, якою встановлено, що при визначенні того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно врахувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Стосовно власника протиставленого свідоцтва № 231433 на знак «Gipson's» апелянт зазначає, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Немирюк Максим Андрійович є засновником трьох товариств: ТОВ «Максарт девелопмент груп», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Еко-сад» та ТОВ «Дієва хвиля», діяльність яких не пов'язана зі сферою виготовлення, продажу або рекламуванням алкогольних напоїв.

Ураховуючи вище викладене, апелянт просить відмінити рішення від 28.11.2017 та надати правову охорону знаку «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.


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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «GIBSON'S, зобр.» 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), 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 20.09.1997 № 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.




Заявлене комбіноване позначення «  » представляє собою зображення скляної пляшки з оригінальною етикеткою, що розміщена по всьому периметру фронтальної частини тіла пляшки.

На етикетці містяться написи, виконані шрифтом різного розміру та виду, графічні зображення (герб, стилізовані візерунки, рамки тощо), інформація про продукт, що міститься у пляшці, зокрема: назва - «GIBSON'S», вид продукту - gin (джин), тип продукту - London Dry Gin (Лондонський сухий джин), а також міцність та об'єм.

Позначення подано на реєстрацію відносно товару 33 класу МКТП: gin (джин).

Gipson's

Протиставлений знак «  » за свідоцтвом України № 231433 словесний, виконаний оригінальним шрифтом, літерами латиниці, перша літера заголовна, інші – рядкові. Між літерами «n» та «s» міститься апостроф. Знак зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП: «Алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); ром; sake (рисова горілка); спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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.

Відповідно до пункту 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.

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.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення «GIBSON'S, зобр.» та протиставленого знака «Gipson's» колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Словесний елемент заявленого позначення «GIBSON'S» транслітерується літерами українського алфавіту як [ГІБСОНС].

Словесний елемент протиставленого позначення «Gipson's» транслітерується літерами українського алфавіту як [ГІПСОНС].

Обидва словесні елементи мають шість співпадаючих літер та звуків з однаковим розташуванням та наголосом. Літери «б» (дзвінка) та «п» (глуха) приголосні, при вимові можуть сприйматися фонетично як звук «пе». З наведеного колегія Апеляційної палати робить висновок про фонетичну схожість заявленого позначення та протиставленого знака.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент «GIBSON'S» заявленого позначення схожий із протиставленим знаком алфавітом та шрифтом, а відрізняються порівнювані позначення наявністю у заявленого позначення додаткових словесних (gin, London Dry Gin) та зображувальних елементів (герб, стилізовані визерунки, рамки), проте створюють схоже зорове враження.

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

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак не мають чіткої семантики.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати врахувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або

послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 880557, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

На користь реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 880557 апелянт надав лист від 17.05.2018 вх. № ВКО/187-18, в якому зазначив, що між ним та власником протиставленого знака 16.04.2018 підписано договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг « **Gipson's** » за свідоцтвом України № 231433.

Листом від 20.07.2018 вх. № ВКО/304-18 апелянтом надано:

- копію рішення Мінекономрозвитку від 08.06.2018 про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231433;

- копію виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.06.2018 щодо свідоцтва № 231433.

Колегією Апеляційної палати було взято до уваги, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг унесено відомості про

передачу права власності на протиставлений знак « **Gipson's** » за свідоцтвом України № 231433 від власника протиставленого знака Немерюка М.А. апелянту – компанії Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE (FR).

Відомості про це опубліковані 25.06.2018 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 231433 станом на 25.06.2018, з якої вбачається, що власником цього свідоцтва є апелянт. Зазначене враховано колегією Апеляційної палати як

належний аргумент на користь надання правової охорони в Україні знаку «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557.

Крім того, колегія Апеляційної палати врахувала додаткові матеріали, що підтверджують тривале використання апелянтом заявленого позначення, а саме:

- витяги з GIBSON'S Brand Presentation 2016;
- копії реєстрації «GIBSON'S» в різних країнах;
- копії інвойсів, що засвідчують продаж продукту джин «GIBSON'S» в українській мережі продуктових магазинів «АТБ-Маркет».

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, що знаку за міжнародною реєстрацією № 880557 може бути надана правова охорона відносно усього заявленого переліку товарів 33 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 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 Societe des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUEAISE задовольнити.

2. Рішення від 28.11.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «GIBSON'S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 880557 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

І. А. Костенко

Л. А. Цибенко