

**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

№ \_\_\_\_\_

**Р І Ш Е Н Н Я**

10 вересня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 11.04.2013 № 211 у складі головуючого Совгирі С. А. та членів колегії Ресенчука В. М., Ткаченко Ю. В., розглянула заперечення Скитьова Олександра Павловича, Товариства з обмеженою відповідальністю "Олександрія - БЛІГ" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 08.02.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "КОУФМАН ГОРІЛКА" за заявкою № т 2011 17961.

Заперечення розглядалось на засіданні колегії Апеляційної палати 10.09.2013.

Представник апелянта – Колосовська Діана Петрівна на засідання не з'явилась, була повідомлена належним чином про час і місце проведення засідання.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Стовпник Марина Володимирівна.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 05.04.2013 № 7068 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 17961;
- копії матеріалів заявки № т 2011 17961.

**Аргументація сторін:**

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 08.02.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "КОУФМАН ГОРІЛКА" за заявкою № т 2011 17961 на тій підставі, що «Заявлене позначення:

- для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "KAUFFMAN", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Limited liability

компану "WHITEHALL-CENTER" (RU) (міжнародна реєстрація № 744468A від 14.07.2000 р.), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "KAUFFMAN", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я *Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "VL Enterprises"* (RU) (міжнародна реєстрація № 806486 від 07.04.2003 р., пріоритет від 14.10.2002 р., територіальне поширення від 01.06.2009 р. з подальшою передачею права *Limited liability company "WHITEHALL-CENTER"* (міжнародна реєстрація № 806486A від 07.04.2003 р., пріоритет від 14.10.2002 р.); міжнародна реєстрація № 1001906 від 20.11.2008 р. з подальшою передачею права *Limited liability company "WHITEHALL-CENTER"* (міжнародна реєстрація № 1001906A від 20.11.2008 р)), щодо споріднених товарів.

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

2. Апелянти – Скитьов Олександр Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрія - БЛІГ" заперечують проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "КОЙФМАН ГОРІЛКА" за заявкою № т 2011 17961 відносно всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт вважає, що за ознаками схожості, заявлене позначення не є схожим з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати.

У запереченні апелянт зазначає, що заявлене позначення "КОУФМАН VODKA КОЙФМАН ГОРІЛКА" відтворює прізвище "Койфман" та зауважує, що громадянин Койфман використав своє прізвище для маркування горілки, по його замовленню і за його кошти створена технологія на виробництво горілки з однойменним маркуванням.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 08.02.2013 та зареєструвати позначення "КОУФМАН VODKA КОЙФМАН ГОРІЛКА" відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП - "алкогольні напої, крім пива, а саме: горілка".

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

Заявлене словесне позначення "койфман горілка" складається з чотирьох слів, а саме з двох пар словесних елементів, виконаних друкованими заголовними літерами чорного кольору латинської та кириличної абетки у стандартному шрифті. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП - "алкогольні напої, крім пива, а саме: горілка".



Протиставлений словесний знак "KAUFFMAN" за міжнародною реєстрацією № 744468A від 14.07.2000 виконаний заголовними літерами чорного кольору латинської абетки з оригінальним виконанням літер "FF". Знак зареєстровано відносно товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак "Kauffmann, COLLECTION" за міжнародною реєстрацією № 806486A від 07.04.2003 представляє собою композицію із зображувального та двох словесних елементів, перше слово якого виконано курсивом, літерами латинського абетки, друге - заголовними літерами латинської абетки стандартним шрифтом:



Знак зареєстровано відносно товарів 32, 33 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак "KAUFFMAN" за міжнародною реєстрацією № 1001906A від 20.11.2008 представляє собою комбінацію словесного та графічних елементів. Словесний елемент виконаний заголовними літерами чорного кольору латинської абетки з оригінальним виконанням літер "FF", під яким розташована горизонтальна лінія. Праворуч від словесного елемента знаходиться вертикальна лінія. Знак зареєстровано відносно товарів 32, 33 класів МКТП.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.



При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

KOYFMAN VODKA

Порівняння заявленого словесного позначення "койфман горілка" та протиставлених йому словесного і комбінованих знаків вказує на фонетичну схожість спільного словесного елемента "kouffman" ("койфман").

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічне виконання заявленого позначення та протиставлених знаків має певні відмінності, до яких можна віднести розмір літер, вид шрифту, взаємне розташування літер та кольорове оформлення, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень.

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

Апелянт у запереченні наголошував, що "Койфман" – це прізвище громадянина, за замовленням та на кошти якого створена технологія на виробництво горілки.

Колегія Апеляційної палати звернувшись до інформаційно-довідкових джерел встановила, що "Kauffman" ("Кауфман") – прізвище засновника однойменної горілки Kauffman - Кауфман Марк Арнольдович - президент та засновник групи компаній "Уайтхолл". (<http://www.release-me.ru/history/kauffman.php>).

Крім цього з матеріалів Вікіпедии - свободной энциклопедии:

"Койфман (варианты: *Кофман, Кейфман, Кауфман, Койфсман* и ряд других) — еврейская фамилия. Происходит от идиш койфн (покупать)+ман (человек)=*покупатель*. Была распространена в южных губерниях Российской империи (Бельцы, Сороки, Кишинёв, Хотин, Житомир, Винница, Ушица, Сквиря). (<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD>)

Отже, семантично заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями № № 744468А, 806486А, 1001906А, оскільки всі вони вказують на зв'язок із засновником однойменної горілки «Kauffman».

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями № № 744468А, 806486А, 1001906А колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають не лише фонетичну схожість, а й схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять. Незважаючи на характерне графічне виконання заявленого позначення воно схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними 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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

КОУФМАН VODKA

Заявлене позначення "койфман горілка" заявлено відносно товарів 33 класу МКТП – "алкогольні напої, крім пива, а саме: горілка".

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є однорідними (спорідненими).

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 08.02.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "койфман горілка" за заявкою № т 2011 17961 є законним та обґрунтованим.

КОУФМАН VODKA

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Скитьову Олександрю Павловичу, Товариству з обмеженою відповідальністю "Олександрія - БЛіГ" у задоволенні заперечення повністю.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 08.02.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "койфман горілка" за заявкою № т 2011 17961 залишити чинним.

КОУФМАН VODKA

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

Головуючий

С. А.Совгиря

Члени колегії

В. М.Ресенчук

Ю. В. Ткаченко