

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

## Р І Ш Е Н Н Я

6 березня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.08.2016 № 76 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Вишинського Петра Володимировича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «LION COFFEE» за заявкою № т 2014 16871.

Представник апелянта – Рогуля О.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Дмитренко С.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 13056 від 16.08.2016) проти рішення про відмову в реєстрації знака «LION COFFEE» за заявкою № т 2014 16871;
- копії матеріалів заявки № т 2014 16871;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 14335 від 14.09.2016).

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 13.06.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «LION COFFEE» за заявкою № т 2014 16871 оскільки, заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для товарів 30 класу, крім товарів: «кава; кавові напої; кавові напої з молоком» та послуг 35 класу, не пов'язаних із введенням в цивільний оборот товару «кава», тому що містить у своєму складі зазначення «coffe».

«Coffe (з англ.) – кава».

«Кава – тонізуючий напій, який отримують із зерен кави.»

2) для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням товарів 30 класу МКТП в цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками «LION» (свідоцтво № 3397 від 31.01.1994, заявка

№ 121564/SU від 27.04.1990), «LION KING SIZE» (свідоцтво № 91082 від 12.05.2008, заявка № m 200608343 від 09.06.2006) та комбінованими знаками «LION» (міжнародні реєстрації: № 660468 від 03.07.1996, пріоритет від 20.03.1996; № 750467 від 06.12.2000, пріоритет від 17.08.2000; № 959816 від 27.03.2008, пріоритет від 14.11.2007; № 1031338 від 09.12.2009, пріоритет від 01.12.2009), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Societe des Produits Nestle S.A., (CH), щодо споріднених товарів 30 класу МКТП;

3) для всіх товарів 30 класу МКТП та всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «LION NEW», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноком», (UA) (свідоцтво № 47812 від 15.03.2005, заявка № 2002087221 від 28.08.2002), щодо споріднених товарів 30 та послуг 35 класів МКТП;

4) для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесним знаком «LION», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Войчишена Олександра Ананійовича, (UA) (свідоцтво № 72362 від 15.02.2007, заявка № m 200507410 від 06.07.2005), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

- зі словесним знаком «ЛАЕН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кусум Хелскеа Пвт. Лтд., Індія (IN) (свідоцтво № 103286 від 25.02.2009, заявка № m 200710116 від 20.06.2007), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

5) для всіх товарів 30 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ЛЕОН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «Шполянський завод продтоварів», (UA) (свідоцтво № 92483 від 10.06.2008, заявка № m 200605562 від 17.04.2006), щодо споріднених товарів 30 класу МКТП;

6) для всіх послуг 43 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «Леон», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Духнівчич Віктора Леонідовича, м. Хмельницький, (UA) (свідоцтво № 176389 від 25.09.2013, заявка № m 201217622 від 11.10.2012), щодо споріднених послуг 43 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункти 2, 3).

Universal (En-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3)

Новий англо-український словник. © 2004, Балла М.І. 140 тис. слів та словосполучень.

Explanatory (Uk-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво «Перун», 2005. 250 тис. слів та словосполучень.

Апелянт – Вишинський Петро Володимирович не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «LION COFFEE» за заявкою № m 2014 16871.

Апелянт стверджує, що слово coffee має декілька варіантів перекладу з англійської мови, зокрема: «кава, кавовий, кави» і у заявленому позначенні це

слово вживається не як іменник, а як прикметник. Тобто, семантика заявленого позначення є – «Король кавовий» або «Король кави», що й відповідає задуму апелянта. З огляду на те, що основною послугою, для якої заявлено на реєстрацію позначення «LION COFFEE» є послуги кафе, кафетеріїв, тощо, і до кави зазвичай пропонують супутні продукти, зокрема тістечка, канапки, тортики, шоколадки, чи фруктові десерти, то апелянт вважає, що заявлене позначення не є оманливим для товарів 30 класу МКТП, крім товарів: «кава; кавові напої; кавові напої з молоком» та послуг 35 класу, не пов'язаних із введенням в цивільний оборот товару «кава», тому що містить у своєму складі зазначення «coffe»».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за ознаками схожості і дійшов висновку, що вони створюють відмінні візуальні та звукові образи і мають різне семантичне навантаження, що дозволяє стверджувати про низьку ймовірність можливості змішування знаків.

Апелянт також провів порівняння товарів і послуг, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення «LION COFFEE» та відносно яких зареєстровані протиставлені знаки і зробив висновок, що ці товари і послуги не є спорідненими, враховуючи використання та сферу застосування знаків.

Зокрема, власник протиставлених знаків «LION» – фірма Nestle S.A. (CH) відома в Україні щодо шоколадних батончиків «LION» з нугою, арахісом тощо та невідомі щодо інші продуктів (тістечка, тортики, десерти тощо), крім того, знак «LION» на цих продуктах найчастіше використовується у комбінації із зображенням голови лева з відкритою пащею.

Власник протиставленого знака «LION» – Войчишен О.А. використовує знак, в основному, для товарів 34 класу МКТП (тютюн, тютюнові вироби і приладдя для куріння) та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням в господарський оборот саме цих товарів.

Знак «ЛАЕН» компанії Кусум Хелскеа Пвт. Лтд., Індія (IN) зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП (фармацевтичні товари) та послуг 35 класу МКТП – введення в господарський оборот товарів 5, 16 та послуг 44 класів МКТП.

Протиставлений знак «ЛЕОН» Закритого акціонерного товариства «Шполянський завод продтоварів» зареєстрований для товарів 30 класу МКТП (борошно та зернові продукти; крупи; харчові концентрати; кондитерські вироби (цукерки).

Позначення «LION COFFEE» використовується щодо послуг кафе, кафетеріїв тощо, у яких пропонується кава та продукти до кави, тому апелянт вважає, що він та власники протиставлених знаків не є конкурентами на ринку.

У зв'язку з викладеним, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака «LION COFFEE» за заявкою № m 2014 16871 та надати правову охорону відносно товарів 30 та послуг 35 і 43 класів МКТП, наведених у матеріалах заявки.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «LION COFFEE» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.9 Правил визначено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Заявлене за заявкою № т 2014 16871 позначення «LION COFFEE» є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП: «борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; бутерброди (канапки, сандвічі); імбир (прянощі); кава; кавові напої; кавові напої з молоком; какао; какао з молоком; какаові напої; торти, пироги з фруктами; фруктове морозиво; шоколад; шоколадні напої; шоколадні напої з молоком; чізбургери (сандвічі); фруктові желе (кондитерські вироби); французький пиріг з паштетом»; та послуг 35 класу МКТП: «реклама; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів 29, 30, 31, 32, 33 (крім транспортування) та переліку надаваних послуг 35, 39, 41, 43 класів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та

надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво)» та 43 класу МКТП: «кафе; кафетерії; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; послуги барів».

Для визначення того, чи є оманливим заявлене позначення «LION COFFEE» щодо товарів 30 класу МКТП, крім товарів: «кава; кавові напої; кавові напої з молоком» та послуг 35 класу МКТП, не пов'язаних із введенням в цивільний оборот товару «кава», тому що містить у своєму складі зазначення «coffe», колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення та заявленого позначення в цілому.

«*lion*» – 1) *зоол.* лев; 2) лев, хоробра, сильна людина; знаменитість (Universal (En-Uk)

«*Coffee*» – 1) кава; чашка кави 2) запрошення на чашку кави (Universal (En-Uk)) 1) кавовий 2) з подаванням кави 3) кавового кольору, кавовий (<http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-uk/coffee>)

«*lion coffee*» – кава лева (<http://english-ukrainian.translate.ua/uk> (розгорнута стаття ); <http://translate.meta.ua/ua/%D0%BF%D0%>).

Заявлене позначення вважається оманливим, якщо встановлено, що воно або його елементи містять відомості або дані, що є описовими, і ці відомості або дані однозначно і буквально сприймаються як неправдиві. При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи.

З огляду на наведені визначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що словосполучення «*lion coffee*» може мати (набувати) декілька варіантів передачі смислового значення (кава лева, чашка кави для сильної людини, запрошення на чашку кави лева, лев кавовий тощо), завдяки чому заявлене позначення в цілому не має однозначної семантики, яка б пов'язувала його лише з товаром «кава» як таким. Проте, оскільки слова, які утворюють це позначення, мають переклад з англійської мови (тобто мають певне значення), то сполучення цих слів носить інформативний характер і може викликати у споживача асоціацію з послугами, пов'язаними із діяльністю апелянта, а саме з послугами кафе, кафетеріїв тощо, та пропозицією кави й, як правило, продуктів до кави. При цьому, заявлене позначення в цілому не описує безпосередньо послуги чи товари, відносно яких воно заявлене на реєстрацію, а має асоціативний (інформативний) характер, що надає йому достатній для реєстрації ступінь розрізняльної здатності.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що потенційний споживач не може однозначно сприйняти позначення в цілому таким, що оманливо описує товари або послуги, для яких воно заявлено на реєстрацію. Тому в процесі використання як знака не створюватиме небезпеку введення в оману споживача.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

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.

Заявлене словесне позначення «LION COFFEE» виконане стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1031338, 750467 є комбінованими, до складу яких входить словесний елемент «LION», відтворений латиницею із застосуванням оригінальної графіки, та містять у своєму складі зображувальний елемент у вигляді голови лева з розкритою пащею. Зображувальний та словесний елементи у цих знаках розміщені на тлі прямокутника. Знак за міжнародною реєстрацією № 1031338 виконаний у поєднанні жовтого, червоного, чорного, світло-коричневого та темно-коричневого кольорів.

Знак за міжнародною реєстрацією № 959816 відтворений із застосуванням оригінальної 3Д графіки у поєднанні жовтого, червоного, чорного та білого кольорів.



міжнародна  
реєстрація № 1031338



міжнародна  
реєстрація № 750467



міжнародна  
реєстрація № 959816

Протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 3397, 47812, 72362, 91082 є словесними, виконаними стандартним шрифтом великими літерами латиниці, які складаються або містять у своєму складі слово «LION»:

свідоцтво № 3397  
свідоцтво № 47812  
свідоцтво № 72362  
свідоцтво № 91082

**LION ;**  
**LION NEW ;**  
**LION ;**  
**LION KING SIZE.**

Протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 92483, 103286 та 176389 є словесними, виконаними стандартним шрифтом великими та прописними літерами кирилиці:

свідоцтво № 92483

**ЛЕОН**

свідоцтво № 103286

# ЛАЕН

## Леон

свідоцтво № 176389

Відповідно до пункту 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами проведення порівняльного аналізу заявленого позначення «LION COFFEE» та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1031338, 750467, 959816 та свідоцтвами №№ 3397, 47812, 72362, 91082 мають певну фонетичну схожість, обумовлену наявністю в них спільного елемента «LION». Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 103286 мають певну фонетичну схожість, обумовлену схожим звучанням протиставленого знака. Разом з цим, заявлене позначення містить другий елемент «COFFEE», який відсутній у протиставлених знаках, що відрізняє звучання заявленого позначення в цілому [ˈlaɪən ˈkɒfi] [лайн кофі] від звучання зазначених протиставлених словесних знаків та словесних елементів протиставлених комбінованих знаків.

Заявлене позначення та протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 92483 та 176389 не мають фонетичної схожості.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та словесні елементи протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 1031338, 750467, 959816 не мають графічної схожості, оскільки словесні елементи цих протиставлених знаків виконані в оригінальній графіці та поєднанні кольорів. Заявлене позначення та протиставлені словесні знаки за свідоцтвами №№ 92483, 103286 та 176389 схожі шрифтом, характером літер (заголовні), окрім знака за свідоцтвом № 176389 (перша заголовна, інші маленькі), та відрізняються алфавітом (кирилиця). Заявлене позначення та протиставлені словесні знаки за свідоцтвами №№ 3397, 47812, 72362, 91082 схожі шрифтом, характером літер (заголовні) та алфавітом (латиниця).

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

Слово «*lion*» перекладається з англійської мови, як «лев». Слово «*new*» перекладається з англійської мови, як «новий»; слово «*king*» – «король, королівський»; слово «*size*» – «розмір, об'єм, величина» (<https://translate.google.com.ua>).

З огляду на наведені визначення, протиставлені знаки, які складаються або містять у своєму складі слово «LION» мають смислове значення – «лев»;

протиставлений знак «LION NEW» – «новий лев»; протиставлений знак «LION KING SIZE» – «лев королівський розмір, об'єм».

«Леон» — поняття, яке має декілька значень: Леон (Іспанія) – місто в Іспанії; Леон (Нікарагуа) — місто в Нікарагуа; Леон (Мексика) — місто в Мексиці; Леон – чоловіче ім'я» (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знак не схожі за семантикою.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями №№ 1031338, 750467, 959816 та свідоцтвами №№ 3397, 47812, 72362, 91082, 92483, 103286 та 176389, оскільки не асоціюється з ними в цілому. У зв'язку з цим, у разі використання як знака позначення «LION COFFEE» для товарів і послуг, відносно яких його заявлено на реєстрацію, небезпеки введення в оману споживача щодо цих товарів і послуг або особи, яка пропонує ці товари або надає послуги, не існує.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Вишинського Петра Володимировича задовольнити.
2. Рішення від 13.06.2016 про відмову в реєстрації знака «LION COFFEE» за заявкою № т 2014 16871 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «LION COFFEE» за заявкою № т 2014 16871 відносно заявлених товарів 30 та послуг 35, 43 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.П.Горобець

О.В.Саламов