

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
25.10.2019 № 255

**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

12 вересня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2019 № Р/71-19 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Шатової І.О., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення товариства з обмеженою відповідальністю “ОРОМА” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 04.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “МакКава, зобр.” за заявкою № т 2017 03124.

Представник апелянта – патентний повірений Хашко О.М.;

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Будкевич В.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/343-19 від 16.07.2019;
матеріали заявки № т 2017 03124;
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/435-19 від 28.08.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 04.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг “МакКава, зобр.” за заявкою № т 2017 03124, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

1) з серією знаків, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я Фьюче Ентерпрайсіз Пте. Лтд. (SG):

словесних:

- “MacCoffee” (свідоцтво № 23149 від 15.02.2002, заявка № 99030633 від 02.03.1999);

- “МакКофі” (свідоцтво № 51585 від 15.07.2005, заявка № m 2003 077484 від 08.07.2003);

- “МакКофе” (свідоцтво № 51586 від 15.07.2005, заявка № m 2003 077485 від 08.07.2003);

комбінованих:

- “MacCoffee” (свідоцтво № 93385 від 25.06.2008, заявка № m 2006 17062 від 31.10.2006);

- “MacCoffee” (свідоцтво № 93386 від 25.06.2008, заявка № m 2006 17064 від 31.10.2006), щодо таких самих та споріднених товарів 30 класу.

2) з словесним знаком “MacCoffee”, визнаним з 01.01.2008 добре відомим в Україні на ім'я Фьюче Ентерпрайсіз Пте. Лтд. (FUTURE Enterprises PTE. Ltd.) (SG) (Рішення Апеляційної палати від 21.07.2011, затверджено наказом ДДІВ від 22.09.2011 № 870-а), щодо таких самих та споріднених товарів 30 класу.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст.6, п.3.

Апелянт – товариство з обмеженою відповідальністю “ОРОМА” заперечує проти рішення за заявкою № m 2017 03124 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Заявлене позначення “МакКава, зобр.” являє собою оригінальну комбіновану композицію, яка складається з двох умовно поділених словесних частин: “Мак” та “Кава”, пов'язаних в єдине логічне ціле. Словесний елемент розміщений у прямокутнику з круглими кутами. Протиставлені знаки відрізняються від заявленого позначення фонетично, графічно та семантично.

Заявлене позначення є штучним словом, оскільки тлумачні словники не містять визначення словосполучення “МакКава”. Заявлене позначення не є загальноживаним терміном, не вказує ні на якість, ні на вид, ні на призначення, властивості, або будь-які інші особливості товарів.

Позначення відноситься до категорії асоціативних знаків, які можуть викликати певні асоціації у споживача, проте безпосередньо нічого не означає і ніким не використовується на ринку кавових сумішей.

При використанні заявленого позначення стосовно частини товарів 30 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття: “кавові напої з молоком”, позначення “МакКава, зобр.” прямо не описує зазначені товари та не вказує на їх призначення, а отже не є описовим.

Оскільки заявлене позначення може викликати у потенційного споживача лише асоціативне явлення про характер заявлених товарів і таке уявлення не є помилковим, воно не є оманливим відносно товарів 30 класу МКТП.

Апелянт наголошує на тому, що на даний час подібних, схожих торговельних марок кавових напоїв, які б були випущені в торговельний обіг немає, а отже кава “МакКава, зобр.” єдина у своєму класі.

Ураховуючи зазначене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку та зареєструвати знак за заявкою № m 2017 03124 відносно заявлених товарів 30 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 “МакКава, 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 серпня 1997 року № 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 зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг та знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

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.

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 однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.



Заявлене позначення виконано літерами кирилиці на фоні темного прямокутника із заокругленими кутами. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП: “замінники кави; кава; кава несмажена; кавові ароматизатори; напої на основі кави; кавові напої з молоком”.



Протиставлений словесний знак виконаний стандартним шрифтом великими та маленькими літерами латиниці. Знак зареєстровано у поєднанні чорного, білого, коричневого, тілесного, жовтого, червоного, сірого та бежевого кольорів відносно товарів і послуг 30 та 35 класів МКТП, зокрема, товарів 30 класу: “кава; кавові напої; кавові напої з молоком”.



Протиставлений словесний знак виконано стандартним шрифтом, потовщеними великими та маленькими літерами кирилиці. Знак зареєстровано без зазначення кольору відносно товарів 30 та послуг 35, 43 класів МКТП, зокрема, товарів 30 класу МКТП: “кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, в тому числі: кавові розчинні напої, напої шоколадні, кавові карамелі, карамелі зі смаком кави, кавові напої з молоком, капучіно, чайні напої з фруктовим екстрактом”.




Протиставлений словесний знак виконано стандартним шрифтом потовщеними великими та маленькими літерами кирилиці. Знак зареєстровано без зазначення кольору відносно товарів 30 та послуг 35, 43 класів МКТП, зокрема, товарів 30 класу: “кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, в тому числі: кавові розчинні напої, напої шоколадні, кавові карамелі, карамелі зі смаком кави, кавові напої з молоком, капучіно, чайні напої з фруктовим екстрактом”.



Протиставлений знак виконано потовщеними великими та маленькими літерами латиниці, в якому над великою літерою “С” розміщено стилізоване зображення димку. Знак зареєстровано без зазначення кольору відносно товарів 30 класу МКТП, зокрема таких:

“замінники кави; кава; кава непряжена (нежарена); кавові запашники; кавові напої; кавові напої з молоком”.



Протиставлений знак  за свідоцтвом № 93386 – комбінований, в якому у прямокутнику із заокругленими кутами розташований словесний елемент, виконаний потовщеними стилізованими великими та маленькими літерами латиниці, а над великою літерою “С” розміщено стилізоване зображення димку. Знак зареєстровано у поєднанні червоного, вишневого, білого, чорного та жовтого кольорів відносно товарів 30 класу МКТП, зокрема таких: “замінники кави; кава; кава непряжена (нежарена); кавові запашники; кавові напої; кавові напої з молоком”.

Протиставлений знак  визнаний добре відомим в Україні відносно товарів 30 класу МКТП: “кава; кавові напої; кавові напої з молоком”.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі 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 у цілому.

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

Заявлене позначення та протиставлені знаки складаються поєднанням двох слів, а саме “Мак” та “Кава”, “Кофі”, “Кофе”, виконаних кирилицею, та слів “Mac” та “Coffee”, виконаних латиницею, які транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюються як “Мак” та “Кофі”, (<http://ukrlit.org/transliteratsiia>). Слово “coffee” у перекладі з англійської мови на українську означає “кава”, на російську – “кофе” (<https://translate.google.com>).

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання їх словесних елементів, виконаних кирилицею та латиницею.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими знаками алфавітом (свідоцтва № 51585, № 51586), а відрізняється видом шрифту, кольором

(свідоцтво № 23149), наявністю зображувального елемента (свідоцтво № 93386). При цьому, досліджувані знаки створюють схоже зорове враження.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за семантичною ознакою завдяки однаковому за смисловим значенням спільному словесному елементу, виконаному літерами кирилиці та латиниці.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 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. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “МакКава, зобр.” не відповідає умовам надання правової охорони у зв’язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю “ОРОМА” у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 04.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “МакКава, зобр.” за заявкою № т 2017 03124 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

І. О. Шатова

Ю. В. Ткаченко