

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

## Р І Ш Е Н Н Я

16 листопада 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 11.08.2011 № 75 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Назарука В.П. проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 31.05.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 00995.


Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 07.09.2011, 10.10.2011.


Представник апелянта – патентний повірений Трачук Ю.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Майданюк Н.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 05.08.2011 № 10941; матеріали заявки № m 2010 00995; додаткові матеріали від 10.10.2011.


### Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 31.05.2011 про відмову в реєстрації знака  за заявкою № m 2010 00995 відносно усього переліку заявлених товарів і послуг на тій підставі, що:

- для частини товарів 29 класу, а саме: *арахісове масло; жирові суміші на бутерброди; какаоове масло; кокосове масло; маргарин; масло; масло шоколадне*, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком , раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Чернявського С.В. і Борісюка Я.Д., (свідоцтво № 62054 від 15.05.2006, заявка № 20040707654 від 21.07.2004), щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 30 класу, а саме: *галетне печиво; марципани; мигдальне печиво; печиво; пряники; солодове сухе печиво; сухе печиво; тонке сухе печиво (крекер)*, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим



знаком , раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сосьете де Продюї



Нестле С.А., Швейцарія (свідоцтво № 14319 від 29.12.1999, заявка № 95082489 від 09.08.1995) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 29 класу, а саме: анчоуси; боби законсервовані; варення; екстракти харчові з водоростей; червоні водорості смажені; горох законсервований; гумос (паста з гороху нут); деруни; джеми; журавлинний (клюквовий) соус; фруктові закуски; заморожені фрукти; ізюм (родзинки); імбирний джем; капуста квашена; картопляні пластівці; картопляні чипси; квашені овочі (кімчі); кришеники фруктові (сухі); мармелад; м'якуш фруктовий; м'ясні екстракти; м'ясні консерви; м'ясо; м'ясо законсервоване; м'ясо солоне (солонина); овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки для куховарення; овочеві супи; овочі законсервовані; овочі скуповарені; овочі сухі; огірки дрібні; оливки законсервовані; паштети печінкові; печінка; повидла; подрібнені овочі в маринаді; салати фруктові; сало свиняче; свинина; соєві боби законсервовані харчові; солонощі; сочевиця законсервована; тагіні (паста з насіння кунжуту); томатна паста; томатний сік для куховарення; трюфелі (гриби) законсервовані; фініки; фрукти законсервовані; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, погладуровані цукром; фруктова цедра; фруктові желе; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; цибуля законсервована; яблучне пюре, воно схоже настільки, що його можна сплутати з



комбінованим знаком , раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ТОВ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (свідоцтво № 87102 від 25.01.2008, заявка № m 200615156 від 02.10.2006) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 30 класу, а саме: дріжджі, дріжджі спресовані нелікарські (немедичні), замінники кави, кавові рослинні замінники, меляса харчова, перець, перець (прянощі), перець запашний, розпушувач пекарський, саго (крупини), сироп мелясовий, воно схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «MARIYA», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Іспанія (міжнародна реєстрація № 799086 від 07.02.2003) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 29 і 30 класів воно схоже настільки, що його можна



сплутати з комбінованим знаком , раніше зареєстрованим в Україні на ім'я дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (свідоцтво № 28433 від 16.12.2002, заявка № 99062156 від 22.06.1999) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 29 і 30 класів воно схоже настільки, що його можна



сплутати з комбінованим знаком , раніше зареєстрованим в Україні на ім'я дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація «Рошен» (свідоцтво № 73026 від 15.03.2007, заявка № m 2005 04739 від 28.04.2005) щодо споріднених товарів.

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




Мотивоване заперечення № 15 від 29.07.2010 проти заявки № m 2010 00995 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від патентного повіреного Пікалова С.Ю. за дорученням Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація «РОШЕН».



Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. III, ст.10, п. 8).



Апелянт – Назарук В.П. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 00995 та зазначає наступне.

Заявлене позначення  і протипоставлені знаки  за

 за свідоцтвом № 62054,  за свідоцтвом № 14319 та  за свідоцтвом № 87102 не є схожими та відрізняються між собою кольором, графічним виконанням літер, шрифтом та наявністю різних графічних елементів.


Стосовно протиставленої міжнародної реєстрації № 799086 на словесний знак «MARIYA» представник апелянта зазначив, що при переведенні міжнародної заявки на національну фазу реєстрації в Україні, перелік товарів, що протиставляється закладом експертизи, був виключений із переліку 30-го класу, а саме виключеними є наступні товари: *Кава, чай, какао, цукор, рис, маніока, борошно та зернові товари, хліб, випічка і кондитерські вироби, харчовий лід, мед, дріжджі, сіль, гірчиця, оцет, соуси (приправи), прянощі, лід.*

Стосовно мотивованого заперечення № 15 від 29.07.2010 проти заявки № m 2010 00995 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» представник апелянта зазначив, що заявлене позначення

 та протиставлені знаки  за свідоцтвом № 28433 та  за свідоцтвом № 73026 не є схожими за лексико-семантичною ознакою.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту від 31.05.2011 про відмову в реєстрації та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2010 00995.

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


Заявка № m 2010 00995 на реєстрацію знака  відносно товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) була подана 29.01.2010. Заявник – Назарук Вадим Петрович.

Під час експертизи заявленого позначення 29.07.2010 Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «РОШЕН» було подано заперечення проти заявки, про що заявника було повідомлено листом закладу експертизи від 17.08.2010 вих. № 36727/3.

Заявник надав відповідь на вказане заперечення (листом від 18.10.2010), в якій висловив свою незгоду з думкою подавця заперечення стосовно схожості заявленого позначення та знака за свідоцтвом № 28433.

17.12.2010 заклад експертизи направив заявнику повідомлення (вих. № 51706/3) про можливу відмову в реєстрації знака відносно частини товарів і послуг, в якому підставами для відмови в реєстрації були зазначені:



- для частини товарів 29 класу, а саме: *арахісове масло; жилові суміші на бутерброди; какаове масло; кокосове масло; маргарин; масло; масло шоколадне*, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком , раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Чернявського С.В. і Борісюка Я.Д. (свідоцтво № 62054 від 15.05.2006, заявка № 20040707654 від 21.07.2004) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 30 класу, що відносяться до узагальнюючого поняття *печиво* воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком



, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сосьєте де Продюї Нестле С.А., Швейцарія (свідоцтво № 14319 від 29.12.1999, заявка № 95082489 від 09.08.1995) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 29 класу, що відносяться до узагальнюючого поняття *варення; джеми; м'ясні консерви; овочі законсервовані; повидла; салати овочеві; фрукти законсервовані; фруктові компоти, узвари*, воно схоже настільки, що



його можна сплутати з комбінованим знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ТОВ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (свідоцтво № 87102 від 25.01.2008, заявка № m 200615156 від 02.10.2006) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 30 класу, а саме: *дріжджі, дріжджі спресовані, нелікарські (немедичні), замінники кави, кавові рослинні замінники, меляса харчова, перець, перець (прянощі), перець запашний, розпушувач пекарський, саго (круп), сироп мелясовий*, воно схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «MARIYA», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Іспанія (міжнародна реєстрація № 799086 від 07.02.2003), щодо споріднених товарів.

У повідомленні також було зазначено про надходження мотивованого заперечення проти заявки.

15.02.2011 заявнику було направлено повідомлення закладу експертизи (вих. № 4351/3) про можливу відмову в реєстрації знака відносно усього переліку товарів і послуг, в якому крім наведених вище підстав, було зазначено про те, що:

- для всіх товарів 29 і 30 класів воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (свідоцтво № 28433 від 16.12.2002, заявка № 99062156 від 22.06.1999) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 29 і 30 класів воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (свідоцтво № 73026 від 15.03.2007, заявка № m 2005 04739 від 28.04.2005) щодо споріднених товарів.

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

Мотивоване заперечення № 15 від 29.07.2010 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони




від патентного повіреного Пікалова С.Ю. за дорученням Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН»

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. III, ст. 10, п. 8).


Заявник у відповіді від 04.01.2011 проаналізував наведені підстави та надав свої пояснення.


31.05.2011 на підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 00995 відносно усього переліку заявлених товарів і послуг на підставі схожості заявленого позначення з протиставленими знаками за свідоцтвами № 62054, № 14319, № 87102, № 28433, № 73026 та за міжнародною реєстрацією № 799086.


3. Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення  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 (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.


Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил 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 комбіноване позначення  містить словесний елемент «Марія», виконаний жовтим кольором кирилицею, який підкреслено жовтою хвилястою лінією. Словесний елемент вписаний в овал червоного кольору, який виділено жовтою каймою.


Протиставлений комбінований знак  містить словесний елемент «Марія», який підкреслено чорною лінією та виконано чорним кольором кирилицею, та графічний елемент у вигляді квітки, який є стилізованою крапкою над літерою «і» у словесному елементі.


Протиставлений комбінований знак  містить два графічних елемента у вигляді кіл, які розташовані один за одним. На одному з графічних елементів міститься словесний елемент «Марія», який виконано великими літерами чорного кольору кирилицею. Знак також містить словесні елементи «печиво 200 г», який розташований у правому верхньому куті, та «200 g biscuits», який розташований у лівому нижньому куті.



Протиставлений комбінований знак  складається з словесного елемента «Марія», який виконано білим кольором кирилицею. Словесний елемент вписаний в прямокутник червоного кольору, який обведено стилізованим колом зеленого кольору.

Протиставлений словесний знак «MARIYA» виконаний великими літерами чорного кольору латиницею.

Протиставлений комбінований знак  містить словесний елемент «Мрія», виконаний чорним кольором кирилицею, та графічний елемент у вигляді фігури неправильної форми, в який вписано словесний елемент.

Протиставлений комбінований знак  містить словесний елемент «Мрія», виконаний білим кольором кирилицею, та графічний елемент у вигляді фігури неправильної форми, в який вписано словесний елемент.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони 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.




Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню 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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення з протиставленими знаками за свідоцтвами № 62054, № 14319, № 87102 та міжнародною реєстрацією № 799086 вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлена схожістю звучання словесного елемента «Марія».

На думку колегії Апеляційної палати, за фонетичним (звуковим) критерієм порівнювані позначення ,  та  в цілому не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Щодо графічної ознаки схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлені знаки схожі із заявленим позначенням шрифтом, алфавітом, графічним написанням літер з урахуванням характеру літер.

Слід відмітити, що заявлене позначення має оригінальний зображувальний елемент у вигляді овалу червоного кольору, який виділено жовтою каймою. Цей елемент надає заявленому позначенню суттєвих розрізняльних ознак в порівнянні з протиставленими знаками.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що за графічним (візуальним) критерієм заявлене позначення  та протиставлені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.


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

Словесний елемент заявленого позначення та словесні елементи протиставлених знаків за свідоцтвами № 62054, № 14319, № 87102 та міжнародною реєстрацією № 799086 звучать однаково, отже досліджувані знаки схожі за семантикою.

Словесний елемент заявленого позначення та словесні елементи протиставлених знаків  та  звучать по-різному, мають різне смислове значення, отже досліджувані знаки не схожі за семантикою.


За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що незважаючи на наявність незначних ознак схожості, заявлене позначення в цілому не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

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.

Заявлене позначення  подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак  зареєстровано відносно товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений комбінований знак  зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлений комбінований знак  зареєстровано відносно товарів 29, 32 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «MARIYA» зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.






Протиставлений комбінований знак  зареєстровано відносно товарів 16, 20, 29, 30 та послуг 35, 42 класів МКТП.


Протиставлений комбінований знак  зареєстровано відносно товарів 29, 30 класів МКТП.



При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж 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.

На користь реєстрації знака апелянт надав наступні документи:

- обгортки цукерок та іншу друковану продукцію, марковані знаком  ;
- довідку про реалізацію продукції (томатна паста, соус, макарони) за 2011 р., марковану знаком  ;
- довідку про реалізацію продукції (цукерок) за 2010 – 2011 р.р., марковану знаком  ;
- копії договорів про купівлю-продаж продукції за 2010-2011 р.р., в яких зазначено, що ТОВ «ДН КЛАСИК» (засновником якого відповідно до Статуту є апелянт) здійснює продаж своєї продукції по певним областям України, які свідчать про поширення території реалізації зазначеної продукції;
- копії податкових та видаткових накладних про поставку цукерок, які марковані знаком  за 2010-2011 р.р., які свідчать про зростання попиту на продукцію;
- копії договорів за 2010-2011 р.р. між ТОВ «ДН КЛАСИК» та різними юридичними особами про закупівлю продукції;
- копію протоколу засідання обласної галузевої дегустаційної комісії по оцінці якості харчових продуктів в об'єднанні «Рівнехарчопром», в якому зазначено про відповідність продукції відповідним нормам та надано посвідчення про якість продукції;
- копію договору № 28/09\_10 від 28.09.2010 стосовно виготовлення для ТОВ «ДН КЛАСИК» поліграфічної продукції, яка марковані знаком  та інші.

На засіданні колегії Апеляційної палати апелянту було запропоновано відкоригувати перелік товарів, стосовно яких апелянт бажає зареєструвати позначення  .

У додаткових матеріалах від 10.10.2011, які були надані апелянтом на засіданні колегії Апеляційної палати, містився скорочений перелік послуг:

клас 29: мармелад; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, поглазуровані цукром;

клас 30: вермішель; вироби борошняні; карамелі (цукерки); кетчуп (соус); кондитерські вироби з цукром; макаронні вироби; печиво; цукерки; вафлі.

Колегія розглянула матеріали, надані апелянтом, та запропонований апелянтом скорочений перелік товарів та встановила, що заявлене позначення



може бути зареєстровано на ім'я заявника відносно скороченого переліку 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, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення задовольнити частково.
2. Рішення Держдепартаменту від 31.05.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 00995 відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва знак за заявкою № т 2010 00995 відносно частини товарів 29 та 30 класів МКТП, виклавши їх в такій редакції:

*клас 29: мармелад; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, поглазуровані цукром;*

*клас 30: вермішель; вироби борошняні; карамелі (цукерки); кетчуп (соус); кондитерські вироби з цукром; макаронні вироби; печиво; цукерки; вафлі.*

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова