

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

12 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 12.09.2016 № 82 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Костенко І.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «MEDOFF» за заявкою № т 2016 03045.

Представник апелянта – патентний повірений Гурич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 13978 від 07.09.2016) проти рішення за заявкою № т 2016 03045;
- копії матеріалів заявки № т 2016 03045;
- письмові пояснення експерта щодо заперечення;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 19679 від 13.12.2016).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 07.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «MEDOFF» за заявкою № т 2016 03045 для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки заявлене словесне позначення:

1) тотожне словесному знаку «MEDOFF», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Общества с ограниченной ответственностью «Домані групп», Російська Федерація (RU) (свідоцтво № 45272 від 15.11.2005, заявка № 20031112257 від 21.11.2003, дію свідоцтва припинено 22.11.2013), щодо таких самих послуг;

2) схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «MEDOFF VERSUS МЕДОФФ ВЕРСУС», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Общества с ограниченной ответственностью «Домані групп», Російська Федерація (RU)

(свідоцтво № 71016 від 15.01.2007, заявка № 200503257 від 28.03.2005), щодо таких самих та споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6 пункт 3; розділ VI, стаття 22).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (далі – ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ») подає заперечення проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2016 03045 та надає наступні аргументи на користь реєстрації знака, які, на його думку, мають значення для прийняття рішення про надання правової охорони знаку «MEDOFF» за зазначеною заявкою відносно усіх послуг 43 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою.

Власник протиставленого знака за свідоцтвом № 45272 – Общество с ограниченной ответственностью «Домані групп» (далі – ООО «Домані групп») офіційно повідомило апелянта про те, що не використовує знак «MEDOFF» за свідоцтвом № 45272, дія якого припинена 22.11.2013, для послуг 43 класу у своїй господарській діяльності та не заперечує проти реєстрації словесного позначення «MEDOFF» на ім'я апелянта відносно послуг 43 класу МКТП.

01.02.2016 ООО «Домані групп» укладено з апелянтом Угоду про надання прав на реєстрацію знаків для товарів і послуг, якою передбачено, що ООО «Домані групп» уповноважує апелянта здійснювати на своє ім'я реєстрацію знаків подібних або похідних від тих, якими володіє ООО «Домані групп», як на території України, так і за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків.

Апелянт також зазначає, що протиставлений знак за свідоцтвом № 45272 зареєстрований лише для частини послуг 43 класу МКТП (послуги з постачання їжі та напоїв; надавання тимчасового житла), а заявку № т 2016 03045 на знак «MEDOFF» подано відносно іншого переліку послуг 43 класу МКТП.

Крім того, апелянт повідомляє, що ООО «Домані групп» та ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» відносяться до однієї групи компаній та мають одного й того ж власника – компанію ТМК ТРЕЙД МАРК КОМПАНІ АГ (LI). Таким чином, вирішення питання щодо використання знаків на території України, належать одній і тій самій особі.

Щодо протиставленого свідоцтва № 71016 на знак «MEDOFF VERSUS МЕДОФФ ВЕРСУС», апелянт надає лист, яким власник зазначеного свідоцтва уповноважує апелянта здійснювати реєстрацію знаків, які схожі, тотожні, включають у свій склад частину знака за свідоцтвом № 71016, походять від нього тощо, на своє ім'я відносно таких самих товарів і послуг.

На підставі наведених фактів апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 07.07.2016 про відмову в реєстрації знака «MEDOFF» за заявкою № т 2016 03045 та прийняти рішення про реєстрацію знака за зазначеною заявкою відносно заявлених послуг 43 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «MEDOFF» 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 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.

Пунктом 4.3.2.5 Правил визначено, що при встановленні однорідності 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

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

Заявлене за заявкою № m 2016 03045 позначення «MEDOFF» є словесним, виконаним латиницею, стандартним шрифтом великими літерами без зазначення кольорів.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП: «послуги агентств із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); послуги готелів; забезпечування устаткуванням для наметового табору; послуги закусочних; послуги їдалень; послуги кафе; послуги кафетеріїв; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; послуги мотелів; орендування приміщень для зустрічей; орендування тимчасового житла; послуги пансіонатів; послуги барів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); прокат диспенсерів для питної води; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; послуги туристичних баз».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 45272 «MEDOFF» є словесним, виконаним латиницею, стандартним шрифтом великими літерами без зазначення кольорів.

Знак зареєстровано відносно товарів 32, 33 класів МКТП та послуг 43 класу МКТП, а саме: «послуги з постачання їжі та напоїв; надавання тимчасового житла».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 71016 МЕДОФФ ВЕРСУС є словесним, елементи якого виконані латиницею та кирилицею, стандартним шрифтом великими літерами та розміщені у два рядки один під одним із зазначенням чорного, зеленого, темно-зеленого, коричневого, світло-коричневого та білого кольорів.

Знак зареєстровано відносно товарів 32, 33, послуг 35 класів МКТП та послуг 43 класу МКТП, а саме: «бази туристські; послуги барів; будинки для самотніх людей похилого віку; наймання (прокат) будинків перемісних; готелі; попереднє замовляння місць в готелях; попереднє замовляння тимчасового житла; наймання (орендування) житла тимчасового; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння пансіонатів; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; мотелі; наймання (прокат) наметів; обслуговування таборів туристських; пансіонати; пансіони для тварин; наймання (орендування) приміщень на збори; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надавання приміщень в таборах відпочинку; постачання харчів та напоїв; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі».

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 45272 колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення «MEDOFF» є тотожним із протиставленим знаком «MEDOFF» за цим свідоцтвом, оскільки збігається з ним у всіх елементах.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння послуг 43 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2016 03045, та відносно яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 45272 і встановила, що вони є такими самими та спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 71016, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення «MEDOFF» є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за цим свідоцтвом з таких підстав.

Протиставлений знак складається з словосполучення «MEDOFF VERSUS», наведеного літерами англійської абетки, та «МЕДОФФ ВЕРСУС», що є його транслітерацією літерами української абетки. «MEDOFF» є вигаданим словом, а також зареєстрованим знаком за свідоцтвом № 45272, власником якого є та сама особа, що й власник свідоцтва № 71016. Слово «VERSUS» у перекладі з англійської означає – «проти», «у порівнянні». Колегія Апеляційної палати вважає, що словесний елемент «MEDOFF» є основним (домінуючим) елементом у складі знака за свідоцтвом № 71016, оскільки є зареєстрованим знаком тієї ж самої особи і, тому превалює в смисловому значенні знака та може сприйматися як основа серії знаків одного власника.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння послуг 43 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2016 03045 та відносно яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 71016, і встановила, що вони є такими самими та спорідненими.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони позначенню «MEDOFF» за заявкою № т 2016 03045, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ від 07.07.2016 правомірно.

Стосовно аргументів, наданих апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення «MEDOFF», колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених послуг 43 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

лист, яким ООО «Домані групп» повідомляє апелянта про те, що ним не використовується в господарському обігу знак «MEDOFF» для послуг 43 класу МКТП за свідоцтвом № 45272, оскільки його дія припинена 22.11.2013, а також про те, що, враховуючи положення статті 22 Закону, ООО «Домані групп» не заперечує проти реєстрації знака «MEDOFF» відносно послуг 43 класу МКТП на ім'я апелянта;

угоду між ООО «Домані групп» та апелянтом (ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ») від 01.02.2016 про те, що:

- ООО «Домані групп», що є власником свідоцтв України №№ 56308, 154731, 154730, уповноважує апелянта здійснити на своє ім'я реєстрацію знаків схожих або похідних від знаків, власником свідоцтв на які він є, на території України або іншої держави відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї Угоди;

- апелянт зобов'язується на першу вимогу ООО «Домані групп» передати йому всі права на зареєстровані знаки чи на подані заявки відповідно до цієї Угоди на будь-якому етапі реєстрації;

детальну інформацію про юридичну особу апелянта – ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», у якій містяться відомості про те, що засновником юридичної особи апелянта є компанія І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМΠΑНИ ЛІМІТЕД (СУ);

свідоцтво НЕ 317645 від 10.04.2014, видане Департаментом реєстрації та ліквідації компаній Міністерства торгівлі, промисловості і туризму Кіпру (Нікосія), про те, що акціонером компанії І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМΠΑНИ ЛІМІТЕД (СУ) є компанія ТІ.ЕМ.СІ ТРЕЙД МАРК КАМΠΑНИ АГ (LІ);

відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (сайт ФНС) про юридичну особу ООО «Домані групп», які містять

інформацію про те, що його основним (99,9%) засновником є компанія ТІ.ЕМ.СІ ТРЕЙД МАРК КАМПАНИ АГ (LI).

Перевіривши статус свідоцтв №№ 56308, 154731, 154730, на які посилаються сторони Угоди між ООО «Домані групп» та апелянтом від 01.02.2016, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

12.09.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр) внесені відомості про передачу права власності на знак «MEDOFF» за свідоцтвом № 154730 та на знак «МЕДОФФ» за свідоцтвом № 154731 від ООО «Домані групп» до компанії І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНИ ЛІМІТЕД (СУ). Знаки за зазначеними свідоцтвами зареєстровані відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива)».

Дія свідоцтва № 56308 на знак «МЕДОВ» відносно товарів 32, 33 класів МКТП та послуг 43 класу МКТП: «послуги щодо постачання харчів та напоїв; надання тимчасового житла» припинена 22.11.2013.

Власником протиставленого свідоцтва № 71016 відповідно до відомостей Реєстру є компанія І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНИ ЛІМІТЕД (СУ), тобто компанія, яка є засновником юридичної особи апелянта та власником свідоцтв №№ 154731, 154730.

13.12.2016 апелянтом надано лист від компанії І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНИ ЛІМІТЕД (СУ), яким вона уповноважує ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» здійснювати реєстрацію знаків, які схожі, тотожні, включають у свій склад частину знака за свідоцтвом № 71016, походять від нього тощо, на своє ім'я відносно таких самих товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати також дослідила додаткові інформаційні джерела та відомості з мережі Інтернет, зокрема, такі ресурси, як:

<http://podrobnosti.ua/2110193-medoff-stal-partnerom-kozyrnoj-karty.html>

(MEDOFF став партнером «Козырной карты». Компания «Истерн Беверидж Трейдинг» подписала двухлетний партнерский контракт с крупнейшей в Украине сетью ресторанов – «Козырная карта»).

www.2k.ua/.../medoff_v_podarok_v_restorane_tyubeteyka_na_tarasovskoy/

(Medoff в подарунок в ресторані «Тюбетейка» на Тарасівській)

www.2k.ua/ua/news/public/schitaem_goly_s_medoff/ (Ресторани Козирної Карты Рахуємо голи з MEDOFF – Новини – Козирна Карта – сім'я кращих ресторанів, кафе та готелів у Києві та Україні.)

ukr.lb.ua/news/2016/.../336218_medoff_stav_partnerom_kozirnoi.html (Medoff став партнером «Козирної карти» – портал новин LB.ua)

kaskad.pl.ua/menu/bar/vodka-ukrainy/405-menu.html («Вболіваємо разом!» с Семейей «Козырная Карта» и ТМ «Medoff»)...

restaurantnews.com.ua/.../vbolivaemo-razom-vmeste-s-semyoi-restoranol-kozyrnaya-karta-1006.html (Ощутите реальный драйв, «болея» вместе с Семейей ресторанов «Козырная Карта» и ТМ «Medoff» в наших ресторанах! - Restaurant News.)

www.restoran.ua/ukr/ (Київ / Ресторан.UA Новий рік 2017 в ресторанах столиці і передмістя ... Medoff та «Козирна Карта» дарують подарунки! 30.12.2016 – 31.01.2017)

www.kstan.com.ua/node/2540 (Вболіваємо разом! с Семей «Козырная Карта» и ТМ "Medoff ...Відчуйте футбольний драйв разом з Сім'єю «Козирна Карта» і ТМ «Medoff»! Весь «футбольний» місяць - з 10.06 по 10.07.2016 - в ресторанах «Козирної карти»...)

<https://hh.ua/employer/625626> (Компания «Истерн Беверидж Трейдинг» обладает собственной системой дистрибуции, которая насчитывает 16 филиалов, являясь одной из крупнейших дистрибуционных сетей в Украине.)

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт – ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» є генеральним партнером мережі ресторанів «Козирна Карта», надання послуг якої супроводжується знаком «MEDOFF» (<http://www.2k.ua/ua/company/partners/>). Мережа ресторанів «Козирна Карта» є відомою мережею ресторанного ринку України, розробником однойменної дисконтної Програми лояльності. На теперішній час Програма лояльності «Козирна Карта» об'єднує 67 закладів (ресторани, клуби, кафе, бари, готелі та інші підприємства), з них 27 – в Києві, 31 – по всій Україні та 9 ресторанів – в Нью-Йорку. Тримачами дисконтних Козирних карт – є близько 1 100 000 осіб по всій Україні. У компанії працює близько 7000 співробітників.

Використання заявленого позначення «MEDOFF» під час надання послуг закладами мережі ресторанів «Козирна Карта» сприяє його популяризації та обізнаності споживачів зазначеної сфери послуг.

З огляду на зазначене, а також, ураховуючи факти надання власниками протиставлених свідоцтв №№ 45272 та 71016 повноважень апелянту на реєстрацію в Україні заявленого позначення, що відповідає умовам статті 6^{septies} Паризької конвенції про охорону промислової власності та статті 22 Закону, колегія Апеляційної палати вважає, що перешкод для надання правової охорони позначенню «MEDOFF» за заявкою № т 2016 03045 відносно заявлених послуг 43 класу МКТП немає.

Ураховуючи викладені обставини, 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 07.07.2016 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 03045 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «MEDOFF» за заявкою № т 2016 03045 відносно усіх послуг 43 класу МКТП, наведених у переліку за зазначеною заявкою.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

І.А.Костенко