

ВА27

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

16 жовтня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 17.08.2012 № 80 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення МАРС, ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 01.06.2012 про реєстрацію знака "МЯУ-МЯСО" за заявкою № т 2011 06431.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 19.09.2012, 16.10.2012.
Представник апелянта – патентний повірений Девізорова Н.В.
Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Гончарова Н.В.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 10.08.2012 вх. № 12073; матеріали заявки № т 2011 06431.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про відповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 01.06.2012 про реєстрацію знака "МЯУ-МЯСО" за заявкою № т 2011 06431.

Апелянт – МАРС, ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) заперечує проти рішення про реєстрацію знака "МЯУ-МЯСО" за заявкою № т 2011 06431 та зазначає наступне.

Рішення Державної служби було прийнято відносно всього заявленого переліку товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), однак при перевірці цього переліку апелянт виявив, що він був скорочений до таких товарів 31 класу МКТП:

"Сільськогосподарські, лісові, садові та зернові продукти, що не належать до інших класів; живі тварини, птахи, риби; свіжі фрукти та овочі, насіння, живі рослини та квіти; наповнювачі до туалетів для тварин; підстилка

для худоби; сільгосппродукти на підстилку для худоби; запашний пісок для хатніх тварин (гігієнічний поглинальний матеріал); корми для котів".

Апелянт не згоден з наведеним переліком та інформує, що компанія Марс, Інкорпорейтед (US) є одним з лідерів продажу кормів для тварин як на території України, так і по всьому світові. Компанія має декілька ліній кормів для котів, які використовуються під такими найменуваннями, як "Whiskas", "Kitekat" та "Sheba".

Заявлене позначення "МЯУ-МЯСО" представлено на українському ринку як суббренд "Whiskas", який на сьогоднішній день представляє один із найвідоміших та найпоширеніших кормів для котів. Упаковка даної продукції використана в традиційних пурпурно-рожевих кольорах, домінуюче положення на упаковці займає саме назва "Whiskas".

Позначення "МЯУ-МЯСО" використовується у складі етикеток під торговою маркою "Whiskas" та є одним із різновидів лінійки його смаків.

В той же час знак "Мяу!" за свідоцтвом № 50714, протиставлений експертизою у повідомленні про можливу відмову в реєстрації знака, представлений на українському ринку як самостійна торговельна марка, на упаковці якої домінуюче положення займає слово "Мяу!", що вказує на назву продукції, під якою продається корм для котів, а упаковка має червоно-коричневий колір.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не схоже із протиставленим знаком за свідоцтвом № 50714 для товарів 31 класу МКТП настільки, що їх можна сплутати між собою, й обидва позначення можуть продовжувати мирно співіснувати на ринку України.

Враховуючи наведене, апелянт просить відкликати рішення про реєстрацію знака "МЯУ-МЯСО" та надати правову охорону в Україні за заявкою № т 2011 06431 відносно всіх заявлених товарів класу 31 МКТП або внести зміни в рішення про реєстрацію знака до бібліографічних даних, що є невід'ємною частиною висновку № 16347/4 на знак "МЯУ-МЯСО" відносно всіх заявлених товарів 31 класу МКТП.

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 № т 2011 06431 на знак "МЯУ-МЯСО" подана на реєстрацію 22.04.2011 відносно товарів 31 класу МКТП: "сільськогосподарські, лісові, садові та зернові продукти, що не належать до інших класів; живі тварини, птахи, риби; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини та квіти; корми для тварин, птахів та риби, домішки та добавки до кормів для тварин, птахів та риби, включені до 31 класу; підживлювальні корми для тварин, птахів та риби; вапно до кормів; кора; напої для хатніх тварин; коренеплоди харчові; кістки каракатиці; кістки та їстівні жуйки; наповнювачі для туалетів для тварин; підстилка для худоби; сільгосппродукти на підстилки для худоби; запашний

пісок для хатніх тварин (гігієнічний поглинальний матеріал)". Заявник – МАРС, ІНКОРПОРЕЙТЕД (US).

Під час експертизи заявки № m 2011 06431 заклад експертизи надіслав заявнику повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака відносно частини товарів і послуг, оскільки для частини товарів 31 класу МКТП, а саме: "корми для тварин, птахів та риби; домішки та добавки, що належать до 31 класу; напої для хатніх тварин; коренеплоди харчові; кістки каракатиці, що належать до 31 класу; кістки та їстівні жуйки, що належать до 31 класу" заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "МЯУ", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "ЕНЗИМ", Україна (свідоцтво № 50714 від 15.06.2005, заявка № 2004 032150 від 03.03.2004), щодо споріднених товарів.

02.04.2012 заявник надіслав обґрунтовану відповідь, в якій зазначив, що заявлене позначення використовується у складі етикеток під торговельною маркою "Whiskas" для нової серії кормів та не є схожим до ступеня змішування із протиставленим знаком "МЯУ".

На підставі висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 01.06.2012 про реєстрацію заявленого позначення "МЯУ-МЯСО" відносно усього переліку товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "МЯУ-МЯСО" 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.

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 позначення "МЯУ-МЯСО" виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений знак "МЯУ" виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

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, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесного елемента "МЯУ", входженням одного позначення в інше.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (великі літери) та алфавітом (кирилиця).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Згідно з тлумачним словником української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.):

М'ясо 1. Туша, частина туші забитих тварин, а також їжа, приготовлена з цих частин.// М'яка м'язова частина тіла риби, водяних тварин.

Відповідно до інформації з "Вікіпедии — свободной энциклопедии" (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Мясо>):

Мясо — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (мясо на костях) или без неё (бескостное мясо). Также, мясом иногда называют некоторые субпродукты: языки, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов и пищевода и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.

Виходячи з викладеного, колегія Апеляційної палати встановила, що до складу заявленого позначення "МЯУ-МЯСО" входить описовий елемент "МЯСО", а розрізняльним елементом у ньому є слово "МЯУ".

Колегія Апеляційної палати, здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення настільки схожі, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

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 31 класу МКТП.

Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 3, 5, 10, 16, 18, 21, 27, 28, 31 та послуг 35, 41, 43, 44 класів МКТП.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованого знака колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 31 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що частина товарів 31 класу МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Під час засідання колегія з'ясувала, що експертизою була допущена технічна помилка, внаслідок якої апелянту було надіслано рішення про реєстрацію знака відносно всього переліку товарів і послуг, замість рішення про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг.

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. Відмовити МАРС, ІНКОРПОРЕЙТЕД (US) у задоволенні заперечення частково.

2. Змінити рішення про реєстрацію знака Державної служби від 01.06.2012 про реєстрацію знака за заявкою № т 2011 06431 відносно всього переліку товарів і послуг на рішення про реєстрацію знака "МЯУ-МЯСО" відносно частини товарів і послуг, виклавши перелік товарів 31 класу МКТП у такій редакції:

"Сільськогосподарські, лісові, садові та зернові продукти, що не належать до інших класів; живі тварини, птахи, риба; свіжі фрукти та овочі; насіння, живі рослини і квіти; наповнювачі до туалетів для тварин; підстилка для худоби; сільгосппродукти на підстилку для худоби; запашний пісок для хатніх тварин (гігієнічний поглинальний матеріал); корми для котів".

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова