

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

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 05.06.2014 № 33 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Горобець О.П., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення компанії Юнілевер Н.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 28.03.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Milk Shake, зобр.” за заявкою № m 2012 21810.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 09.07.2014, 28.07.2014, 22.08.2014.

На засіданнях присутні:

представник апелянта – Дроб’язко Р.В.;

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 30.05.2014 (вх. № 7680 від 30.05.2014) з додатками;
- копії матеріалів заявки № m 2012 21810.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи 28.03.2014 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Milk Shake, зобр.” за заявкою № m 2012 21810 на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками “MILKSHAKE” та “МІЛКШЕЙК”, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я Баришевського Олексія Володимировича (заявка № 201110061 від 26.06.2011, свідоцтво № 158311 від 10.07.2012р.; заявка № 201110060 від 26.06.2011, свідоцтво № 158310 від 10.07.2012 відповідно) щодо споріднених товарів.

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (розділ 2, ст. 6, п. 3).

2. Апелянт – компанія Юнілевер Н.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації вказаного знака і обґрунтовує свою незгоду наступним.

Група компаній Юнілевер (Unilever) є власником відомих у всьому світі торговельних марок: “HEARTbrand”, “Lipton”, “Brooke Bond”, “Бесіда”, “Calve”, “Rama”, “Creme Bonjour”, “Knorr”, “Domestos”, “CIF”, “Rexona”, “Sunsilk”, “Timotei”, “CLEAR”, “Axe”, “Dove”.

Апелянт виробляє велику кількість товарів – від продуктів харчування, напоїв і морозива до пральних порошків і засобів особистої гігієни. Ці товари реалізуються у 160 країнах світу. Багато торговельних марок компанії є лідерами продажів у світі, регіоні або в своїй категорії.

В Україні компанія Юнілевер Н.В. розпочала свою діяльність у 1993 році.

Позначення “Milk Shake, зобр.” використовується в світі для морозива як саб-бренд морозива Ekzo (Екзо) у поєднанні з брендом апелянта логотипом-серцем (HEARTbrand), що відомий в світі з 1998 року. Саме морозиво виготовляється компанією ООО “Юнілевер Русь” (раніше відома як ОАО “Інмарко”), якою повністю володіє апелянт.

Таким чином, заявлене позначення використовується лише разом із зареєстрованими торговельними марками апелянта, що асоціюються у споживачів у всьому світі, у тому числі і в Україні, виключно із апелянтом, його товарами та брендами, що дає підстави стверджувати про те, що це позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання.

Представник апелянта зазначив, що дослідження мережі Інтернет та реального ринку дає обґрунтовані підстави вважати, що протиставлені знаки наразі не використовуються по відношенню до товарів, для яких вони зареєстровані. Цей факт, на думку апелянта, унеможливорює змішування заявленого позначення та протиставлених знаків, оскільки відсутнє фактичне використання протиставлених знаків на продукції, і, як наслідок, обізнаність споживачів про неї, а отже відсутня і ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка виготовляє товар.

Отже, за твердженням апелянта, використання ним заявленого позначення для товарів 30 класу МКТП не може призвести до змішування його з протиставленими знаками і ввести споживача в оману відносно особи, яка виготовляє товар, оскільки позначення набуло розрізняльної здатності серед українських споживачів та асоціюється у них виключно з групою компаній апелянта. У той же час марковані протиставленими знаками товари на українському ринку відсутні, що унеможливорює змішування заявленого позначення та протиставлених знаків.

Крім того, на думку апелянта, заявлене позначення та протиставлені знаки створюють відмінні графічні (візуальні) образи (великі та маленькі літери, літери латиниці та кирилиці, комбіноване та словесні позначення, відмінні шрифти, стилізація, колір), несуть різне семантичне навантаження, а також мають різне

звучання через нестандартний правопис, а отже їх одночасне використання також не може призвести до змішування цих знаків та введення споживачів в оману.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби за заявкою № m 2012 21810 та зареєструвати позначення “Milk Shake, зобр.” відносно всіх заявлених товарів 30 класу МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційних засіданнях, та перевірила відповідність позначення “Milk Shake, зобр.” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

Відповідно до цього пункту 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 пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що 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 “Milk Shake, зобр.” за заявкою № m 2012 21810 складається зі словесних елементів “Milk” та “Shake”, які розміщено один над одним на прямокутнику червоного кольору. Словесні елементи виконано стилізованим шрифтом білого кольору, латиницею.



Протиставлений словесний знак для товарів і послуг “MILKSHAKE” за свідоцтвом України № 158311 виконано друкованим шрифтом чорного кольору, латиницею.

Протиставлений словесний знак для товарів і послуг “МІЛКШЕЙК” за свідоцтвом України № 158310 виконано друкованим шрифтом чорного кольору, кирилицею.

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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків споживачами.

Заявлене позначення “Milk Shake, зобр.” вимовляється як [milk: seik] ([мілк: шейк] (укр.).

Протиставлені знаки “MILKSHAKE” та “МІЛКШЕЙК” вимовляються як [мілкшейк] (укр.).

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що за звуковою (фонетичною) ознакою вони є тотожними, що обумовлюється наявністю словесних елементів, які мають однакове звучання [мілк: шейк] та [мілкшейк].

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної зазначає, що заявлене позначення “Milk Shake, зобр.” та протиставлений знак “MILKSHAKE” схожі тим, що виконані латиницею, а відрізняються розміром літер, кольоровим зображувальним елементом, розташуванням словесних елементів.

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

Відносно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати встановила, що словесні елементи заявленого позначення “Milk Shake, зобр.” та протиставлений знак “MILKSHAKE” складаються із двох слів англійської мови “milk” та “shake”, які перекладаються як “молочний коктейль”.

Протиставлений знак “МІЛКШЕЙК” утворений штучно від поєднання двох слів англійської мови “milk” – молоко та “shake” – коктейль. У цьому зв’язку колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення тотожні за семантичною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення є схожим із протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на відмінності графічного виконання заявленого позначення.

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 “Milk Shake, зобр.” за заявкою № m 2012 21810 подано на реєстрацію відносно товару 30 класу МКТП “морозиво”.

Протиставлений знак “MILKSHAKE” за свідоцтвом № 158311 зареєстровано відносно таких товарів 30 класу МКТП: *“морозиво; в'язівні речовини для морозива; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); льодяники (смоктунці); порошки на морозиво; фруктове морозиво”*.

Протиставлений знак “МІЛКШЕЙК” за свідоцтвом № 158310 зареєстровано відносно таких товарів 30 класу МКТП: *“морозиво; в'язівні речовини для*

морозива; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); льодяники (смоктунці); порошки на морозиво; фруктове морозиво”.

При встановленні спорідненості товарів 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 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 перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, є спорідненими (однорідними).

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом до заперечення були надані наступні документи:

- роздруківка з офіційного веб-сайту компанії Юнілевер Н.В.;
- зображення прикладів маркування фактичної продукції заявленим позначенням та роздруківка з офіційного сайту компанії ООО “Юнілевер Русь”;
- роздруківки з он-лайн ресурсів irecommend.ru та citykey.net з відгуками споживачів про продукцію апелянта, марковану заявленим позначенням;
- роздруківка з мережі Інтернет досьє на власника протиставлених знаків із зазначенням зв'язку між ним та ПрАТ “Хладопром”;
- роздруківка з пошукового сервісу Google з результатами пошуку щодо власника протиставлених знаків;
- роздруківка переліку продукції з офіційного сайту ПрАТ “Хладопром”;
- звіт про результати дослідження використання в Україні протиставлених знаків.

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності через його використання, та встановила наступне.

Представлені документи та матеріали, що містять інформацію з мережі Інтернет та фотографічні зображення, підтверджують наявність на ринку України товарів, маркованих заявленим позначенням, проте факту набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності шляхом його використання відносно товару 30 класу МКТП “морозиво”, на думку колегії, надані документи не доводять.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене позначення “Milk Shake, зобр.” за заявкою № m 2012 21810 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

Ураховуючи схожість заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія вважає, що при використанні як знака заявленого позначення існує небезпека сплутування таких знаків на ринку для споріднених товарів 30 класу МКТП.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака "Milk Shake, зобр." за заявкою № т 2012 21810 є обґрунтованим і правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити компанії Юнілевер Н.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 28.03.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Milk Shake, зобр." за заявкою № т 2012 21810 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.П.Горобець

Ю.В.Ткаченко