

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

07 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 №160 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Містер Лемон" за заявкою № m 2011 01855.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 04.02.2014, 07.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Кулик Л.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення від 19.10.2012 вх. № 15483; матеріали заявки № m2011 01855; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800, 17801, від 14.03.2013 вх. № 5628, від 19.12.2013 вх. № 23030, від 04.02.2014 вх. № 1532, від 05.02.2014 вх. № 1634.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Містер Лемон" за заявкою № m 2011 01855, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх товарів 33 класу - з словесним знаком "mr. LEMON", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (свідоцтво України № 55930 від 15.11.2005, заявка № 2004010814 від 30.01.2004) щодо таких самих та споріднених товарів;

- для товарів 33 класу "настоянки" та для всіх товарів 33 класу - з комбінованими знаками (етикетками) "Nemiroff Лимон" та "Немирівська

Лимон", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (свідоцтва України № 111970 від 10.09.2009 та № 132477 від 10.12.2010, заявки №m200804860 від 14.03.2008 та № m 200915420 від 18.11.2009) щодо таких самих товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Містер Лемон" за заявкою № m 2011 01855 та зазначає наступне.

Відповідно до Статуту Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff" компанія Nemiroff Holdings Limited (далі – Немірофф Холдінгз Лімітед) (Кіпр) є єдиним власником Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff", яка володіє корпоративними правами в розмірі 100% статутного фонду апелянта. В той же час компанії Немірофф Холдінгз Лімітед та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн) входять в одну групу компаній та перебувають під загальним контролем однієї компанії Nemiroff Vodka Limited (далі - Немірофф Водка Лімітед) (Британські Віргінські Острови).

На думку апелянта, вищезазначене свідчить про те, що компанії Немірофф Холдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність. Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент не є конкурентами і одночасне існування схожих знаків на ринку України не призведе до їх сплутування.

Апелянт також зазначає, що всю продукцію під товарними знаками, які належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф". При цьому, на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент.

Поряд з цим, апелянт як виробник продукції, згадується в рекламних матеріалах - договір про надання послуг № 14-11-04 від 19.03.2011 щодо реклами на радіо, договорі підряду № 290312/КС від 29.03.2012 про виготовлення поліграфічної продукції; договорі № 010612/232 від 01.06.2012 на виробництво та поставку продукції (закупорювальні засоби); договорі № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент ніколи не виробляла жодного товару під знаком "NEMIROFF", а апелянт є єдиним виробником алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать

компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01855 та зареєструвати знак "Містер Лемон" відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "Містер Лемон" 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 "Містер Лемон" складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом кирилицею.

mr.
L
E
M
O
N

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 55930 складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом латиницею. Знак розташований у вертикальній площині.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 111970 виконано у формі прямокутника, що нагадує упаковку. У складі знака наявні такі словесні елементи: "Nemiroff", "Лимон", "настоянка", "містить ароматний спирт лимонної олії" та зображувальний елемент у вигляді нагороди, з вписаною в неї літерою N та під дольки розрізу лимона. Знак

охороняється у поєднанні салатового, білого, світло-жовтого, жовтого, чорного, світло-коричневого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 132477 виконано у вигляді етикетки. Він містить словесні елементи "Немирівська", "Лимон", виконані кирилицею, та словесний елемент "Nemiroff", виконаних латиницею. Зображувальний елемент являє собою часточку лимону, що занурена у рідину та займає домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні сірого, зеленого, жовтого, білого та блакитного кольорів.

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 змішуванню знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесних елементів "Лемон" та "LEMON".

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки не схожі між собою видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер, алфавітом.

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

Враховуючи те, що заявлене позначення містить схожий з протиставленим знаком словесний елемент "Лемон", "LEMON" за семантикою порівнювані позначення є схожі.

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 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.

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 зазначає, що заявлене позначення "Містер Лемон" за заявкою № т 2011 01855 та протиставлений знак мають однаковий перелік товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака і дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів можна визнати однорідними (спорідненими).

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Містер Лемон" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Містер Лемон" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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 Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Містер Лемон" за заявкою № т 2011 01855 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

О.О.Теньова

І.А.Костенко