

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

19 липня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 25.10.2012 № 159 у складі головуючого 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 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Містер Піч» за заявкою № т 2011 01854.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 14.03.2013, 29.04.2013, 19.07.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизу про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Містер Піч» за заявкою № т 2011 01854, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком «тг. PEACH», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтелектуал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (свідоцтво України №55929 від 15.11.2005, заявка №2004010811 від 30.01.2004) щодо таких самих та споріднених товарів;

- з словесними позначеннями «PEACH» та «ПЧ», раніше поданими на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю

«Кримська водочна компанія», Крим (заявка №m2010 17574 від 11.11.2010 та свідоцтво України №147487 від 10.11.2011, заявка №m2010 018623 від 29.11.2010) щодо таких самих та споріднених 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 Піч» за заявкою № m2011 01854 та зазначає наступне.

Апелянт зазначає, що при визначені схожості, позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому. Заявлене позначення містить елемент «Містер» та в цілому за семантичною ознакою не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

Продукцію марковану заявленим позначенням апелянт виробляє вже тривалий час. На підтвердження цього факту надано копію ліцензії та додатку до неї (№ 505 від 14 березня 2011 р.) на виробництво слабоалкогольних напоїв, зокрема, під назвою «Містер Піч». Термін дії ліцензії з 14 березня 2011 до 14 березня 2016 рр.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01854 та зареєструвати знак «Містер Піч» відносно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

2. 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 Піч» 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 словесне позначення «Містер Піч» виконано стандартним шрифтом кирилицею.

Протиставлений словесний знак «mr. PEACH» за свідоцтвом № 55929 виконаний стандартним шрифтом латиницею, причому літери «m» та «r» прописні.

Протиставлений словесний знак «ПІЧ» за свідоцтвом № 147487 виконаний стандартним шрифтом кирилицею.

Оскільки діловодство за заявкою № m 2010 17574 на знак «PEACH» припинено, колегія Апеляційної палати не досліджувала зазначений знак щодо схожості його із заявленим позначенням.

Відповідно до п. 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 цьому якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, порівняння проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому.

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.

Транскрипція слова peach [pi:tʃ] звучить українською мовою як [піч].

Протиставлений словесний знак «mr. PEACH» за свідоцтвом № 55929 та заявлене позначення виконані літерами різних алфавітів.

При цьому досліджувані позначення відрізняються кількістю літер, голосних та приголосних звуків, алфавітом.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за фонетикою схоже із протиставленим знаком за свідоцтвом № 147487 наявністю словесного елемента «ПІЧ».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі між собою видом шрифту (стандартний), а відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (великі та маленькі літери) та виконанням їх літерами різних абеток.

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

Смислова схожість позначень може виступати як самостійний критерій. Наявність в позначенні смислового значення чи, навпаки, його відсутність, може сприяти визнанню порівнюваних позначень не схожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-1736 с.) піч - це 1. споруда з цегли або каменю, призначена для опалення приміщення, випікання хліба та інших борошняних виробів, варіння страв, напоїв і т.ін. 2. Споруда для теплової обробки матеріалів у якому-небудь технологічному процесі.

Відповідно до електронного словника АBBYY Lingvo слово «PEACH» перекладається з англійської мови як 1) персик; 2) персикове дерево; 3) «перший сорт»; 4) красуня; 5) персиковий; а скорочення «mr.» - (від mister) містер, пан.

Враховуючи те, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають різний семантичний зміст, незважаючи на деяку схожість у виконанні, колегія Апеляційної палати вирішила, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Прийнявши до уваги всі вищезазначені факти та обставини, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Містер Піч» відповідає умовам надання правової охорони щодо заявленого переліку товарів 33 класу 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 Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 01854 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Містер Піч» відносно товарів 33 класу МКТП: Алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; брют (шампанське); вермути; вина; вина ароматизовані; вина білі; вина виноградні столові; вина десертні; вина ігристі; вина іскристі; вина лікерні; вина марочні; вина міцні; вина мускатні; вина напівсолодкі; вина напівсухі; вина ординарні; вина пінливі, в тому числі газовані; вина плодово-ягідні; вина рожеві; вина столові; вина сухі; вина червоні; віскі; ганусова (анісова) горілка(настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцевагорілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); міцні виноградні напої; м'ятні настоянки; наливки (алкогольні

напої); напої виноградні газовані алкогольні та слабоалкогольні; настоянки (алкогольні напої); настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; пікети(вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; слабоалкогольні напої; спиртні напої; шампанське; шипучі абогазовані вина; алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; фруктові екстракти спиртові.

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