

**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

17 червня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 25.03.2013 № 207 у складі головуючого Добриніної Г.П. та членів колегії Шевелевої Т.М., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "М'ясне подвір'я" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 16.01.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Мясной Край, зобр." за заявкою № т 2011 18870.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 16.05.2013, 17.06.2013.

На засіданні був присутній представник закладу експертизи (Державне підприємство "Український інститут промислової власності") – Кулик Л.Ф.
Апелянт - відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 12.03.2013 (вх. № 13225 від 19.03.2013);
2. Копії матеріалів заявки № т 2011 18870.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "Мясной Край, зобр." за заявкою № т 2011 18870, оскільки:

заявлене комбіноване позначення відносно всіх товарів 29 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "М'ЯСНИЙ КРАЙ свіжий вибір, зобр." раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕШНЛ ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ КАМПАНІ", м. Київ (свідоцтво України № 160043 від 27.08.2012, заявка № т 2010 19330 від 10.12.2010) щодо таких самих та споріднених товарів.

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

2. Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясне подвір'я" (далі – ТОВ "М'ясне подвір'я") заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що у своїй господарській діяльності користується знаком "Мясной Край, зобр." з дня подачі заявки про реєстрацію знака. На сьогоднішній день продукція, маркована знаком "Мясной Край, зобр.", найбільш розповсюджена в Криму та Херсонській області. В цьому році апелянтом заплановано відкриття магазинів по всій Україні. За весь період активного використання знака "Мясной Край, зобр.", до апелянта не надходило ні усних, ні письмових претензій від третіх осіб стосовно використання знака, його схожості.

Більш того, апелянт розглянув та проаналізував на предмет схожості протиставлений знак "М'ЯСНИЙ КРАЙ свіжий вибір, зобр." та заявлений знак "Мясной Край, зобр.", звертає увагу на наступне.

Обидва знаки є комбінованими і складаються як із зображувальних елементів так із словесно-шрифтових елементів.

Заявлене позначення має свої особливості, що дозволяють простому споживачу легко відрізнити один знак від іншого незважаючи на те, що словесна частина заявленого позначення входить до складу протиставленого знака.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2011 18870 та зареєструвати знак "Мясной Край, зобр." відносно заявлених товарів 29 класу МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи та встановила наступне.

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.

Пункт 4.3.2.4 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 20.08.1997 № 72 (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Рис.1 Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2011 18870.

Заявлене комбіноване позначення (Рис.1) являє собою поєднання словесного елемента "Мясной Край", що виконано літерами російської абетки,

стилізованим шрифтом, та зображувальних елементів яскраво червоного кольору у вигляді бика розміщеного над прямокутником, верхня сторона якого увігнута в середину. Основні контури зображувальних елементів мають обрамлення тонкими лініями білого, жовтого та чорного кольорів.



Рис.2 Зображення протиставленого знака за свідоцтвом № 160043.

Протиставлений комбінований знак (Рис.2) представлений як поєднання графічного елемента та двох словесних елементів відокремлених один від одного рисками. Графічний елемент, розташований над словесним та виконаний у сірому та білому кольорах, являє собою півколо, в якому зображено пагорби та свійську тварину. Словесний елемент "М'ЯСНИЙ КРАЙ свіжий вибір" виконано літерами української абетки, звичайним шрифтом, де "М'ЯСНИЙ КРАЙ" виконано великими літерами, а "свіжий вибір" — великими літерами меншого розміру.

Відповідно до пункту 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил). При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Домінуючими елементами досліджуваних позначень є словесні елементи "Мясной край" та "М'ясний край".

Словосполучення "мясной край" перекладається на українську мову як "м'ясний край" (<http://pereklad.online.ua/russko-ukrainskiy/>).

Звукова (фонетична) схожість словесних елементів заявленого позначення "Мясной край" та протиставленого знака "М'ясний край свіжий вибір" обумовлюється наявністю тотожних звуків, наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, наявністю співпадаючих складів, характеру співпадаючих частин.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі за алфавітом, літерами якого написані слова (кирилиця), розміром літер, а відрізняються шрифтом та графічним виконанням літер.

Порівнювані знаки відрізняються між собою зображувальними елементами. При цьому, порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Оскільки словосполучення "мясной край" перекладається на українську мову як "м'ясний край", для пересічного споживача порівнювані позначення будуть сприйматись як слова з однаковим смисловим значенням.

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю 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 "Мясной Край, зобр." подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП, а саме: ковбасні вироби: ковбаси варені, сосиски, сардельки, сальтисон, ковбаси варено-копчені, ковбаси напівкопчені, шинки, м'ясні делікатеси.

Протиставлений знак "М'ЯСНИЙ КРАЙ свіжий вибір, зобр." зареєстровано відносно товарів 29, 31 класу МКТП, зокрема таких товарів 29 класу: м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчові олії та жири; альгірати харчові; анчоуси; арахіс оброблений; бекон; білки харчові (альбуміни); білки харчові (протеїни); білок яечний; боби законсервовані; боби соєві законсервовані харчові; борошно рибне харчове; бульйони (м'ясні відвари); варення; вершки збиті; вершки молочні; вироби ковбасні; водорості червоні смажені; гнізда пташині харчові (китайські ласощі); морські голотурії неживі; горіхи кокосові сухі; горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; гумос (паста з гороху нут); деруни; джем імбирний; джеми; екстракти харчові з водоростей; желатина харчова; желе м'ясні; желе фруктові; жир кістковий харчовий; жир кокосовий; жир свинячий харчовий; жири харчові тваринні; жовток яечний; закуски фруктові; ізіум (родзинки); ікра; йогурт; казеїн харчовий; капуста квашена; кефір; клей риб'ячий харчовий; клеми неживі; кров'яна ковбаса (кров'янка); компоти фруктові, узвари; консерви м'ясні; консерви

овочеві; консерви рибні; консерви фруктові; концентрати бульйонні; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; крем масляний; кришеники фруктові (сухі); крокети; кумис; лангусти неживі; лосось; шовкопрядові лялечки харчові; маргарин; мармелад; масло арахісове; масло какао; масло кокосове; масло шоколадне; масло; мигдаль товчений; мідії неживі; мозок кістковий тваринний харчовий; молоко кисле (кисляк); молоко соєве (замінник молока); молюски неживі; м'якуш фруктовий; м'ясо законсервоване; м'ясо солоне (солонина); напої молочні з перевагою молока; овочі квашені (кімчі); овочі подрібнені в маринаді; овочі скуховарені; огірки дрібні; оливки законсервовані; олія кокосова; олія кукурудзяна; олія кунжутова; олія оливкова харчова; олія пальмова харчова; олія пальмоядрова харчова; олія ріпакова харчова; олія соняшникова харчова; омари неживі; оселедці; паста томатна; паштети печінкові; пектини харчові; печінка; пилок на харчові продукти; пластівці картопляні; порошок яєчний; продукти рибні харчові; птиця свійська (забита); пюре яблучне; раки неживі; ракоподібні неживі; жирові речовини для виготовлення харчових жирів; риба законсервована; риба засолена; салати овочеві; салати фруктові; сало свиняче; сардини; свинина; сир соєвий; сири; сироватка молочна; сичуг; томатний сік для куховарення; складники для готування бульйонів; соки овочеві для куховарення; солонощі; сосиски у тісті; сосиски; соус журавлинний (клюквовий); сочевиця законсервована; суміші для готування супів; жирові суміші на бутерброди; супи овочеві; супи; сьомга; тагіні (паста з насіння кунжуту); тельбухи; трюфелі (гриби) законсервовані; тунець; устриці неживі; філе рибне; фініки; фрукти заморожені; фрукти зацукровані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, поглазуровані цукром; цедра фруктова; цибуля законсервована; чипси картопляні; шинка; яйця слимаків харчові.

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, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, яка виробляє чи реалізовує такі товари, що може призвести до їх сплутування у певному секторі споживачів.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками спорідненості, товари 29 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи:

- примірники етикеток продукції;
- довідка АБ № 055531 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 623367 від 18.09.2002;
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 662387 від 30.01.2013;

POS – матеріали та фотоматеріали.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що наданих апелянтом документів недостатньо для підтвердження тривалого використання позначення "Мясной Край, зобр." та набуття ним розрізняльної здатності. Примірники етикеток, POS-, фото-матеріалів не вказують на тривале використання заявленого позначення відносно особи заявника. Зокрема, апелянтом не підтверджено час і тривалість проведення рекламних акцій, що відображені в наданих фотоматеріалах. Також, апелянтом не надано документів, що підтверджують обсяг продажу продукції, маркованої заявленим позначенням.

Враховуючи наведене колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Мясной Край, зобр." 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 Товариству з обмеженою відповідальністю "М'ясне подвір'я" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 16.01.2013 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг знака "Мясной Край, зобр." за заявкою № т 2011 18870 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Г.П. Добринина

Т.М. Шевелева

Ю.В.Ткаченко