

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

9 грудня 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 19.08.2011 № 82 у складі головуючого Кривошей С.Т. та членів колегії Бутяєвої А.П., Ніколаєнко Т.В. розглянула заперечення Ліберова Леоніда Семеновича проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МОНАСТИРСЬКА» за заявкою № т 201006065.

Розгляд заперечення здійснювався 13.10.2011 та 09.12.2011.

На засіданні був присутній представник апелянта Омельчук К.Д.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній (про дату засідання було повідомлено належним чином листами від 20.09.2011 № 16-15/7686-с, від 18.11.2011 № 3414/5). Було надано письмове пояснення закладу експертизи щодо суті справи.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 13.07.2011 про відмову в реєстрації знака «МОНАСТИРСЬКА» за заявкою № т 201006065, оскільки заявлене словесне позначення:

- для товарів 32 класу, які відносяться до узагальнюючого поняття «безалкогольні напої, а саме: «води» є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «Монастирська Монастырская» (свідоцтво № 46396 від 17.01.2005, заявка № 2003010646 від 27.01.2003), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Цілющі води Криму», м. Ялта, щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 32 класу, а саме: «безалкогольні напої; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовлення газованих напоїв; таблетки для виготовлення газованих напоїв; есенції для виготовлення напоїв; складники для виготовлення напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; сиропи на лимонади; соки фруктові; шербети (напої)» є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «МОНАСТЫРСКОЕ»

(міжнародна реєстрація № 891675 від 06.03.2006), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я *Vitis Pezinok, s.r.o. (SK)*, щодо споріднених товарів;

- для товарів 32 класу, які відносяться до узагальнюючого поняття: «безалкогольні напої, а саме: «квас» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «Квас Монастырский» (свідоцтво № 18369 від 15.02.2001, дію свідоцтва подовжено до 05.06.2017, заявка № 97061610 від 05.06.1997) та словесними знаками:

- «kvas monastyrskiy» (свідоцтво № 76533 від 25.05.2007, заявка № т 2005 05961 від 31.05.2005);

- «квас монастирський» (свідоцтво № 76534 від 25.05.2007, заявка № т2005 05962 від 31.05.2005);

- «квас монастырский» (свідоцтво № 76535 від 25.05.2007, заявка № т 2005 05963 від 31.05.2005), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Мельник З.М., м. Здолбунів, та Копійки А.А., м. Вінниця, щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 32 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «Monastyrskiy kvas» (свідоцтво № 75966 від 25.04.2007, заявка № т 2006 10582 від 19.07.2006), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ястребової О.О., м. Київ, щодо споріднених товарів.

- для частини товарів 32 класу, а саме: «безалкогольні напої» є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «МОНАСТИРСЬКЕ» (свідоцтво № 16785 від 16.10.2000, дію свідоцтва подовжено до 10.12.2016, заявка № 96122861 від 10.12.1996), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Відкритого акціонерного товариства «САН Інбев Україна», м. Київ, щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3.

Апелянт – Ліберов Л.С. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 201006065.

Апелянт вказує, що протиставлені знаки «Монастирська Монастырская» (свідоцтво № 46396 від 17.01.2005), «МОНАСТЫРСКОЕ» (міжнародна реєстрація № 891675 від 06.03.2006), «Квас Монастырский» (свідоцтво № 18369 від 15.02.2001), «kvas monastyrskiy» (свідоцтво № 76533 від 25.05.2007), «квас монастирський» (свідоцтво № 76534 від 25.05.2007), «квас монастырский» (свідоцтво № 76535 від 25.05.2007), «Monastyrskiy kvas» (свідоцтво № 75966 від 25.04.2007) та «МОНАСТИРСЬКЕ» (свідоцтво № 16785 від 16.10.2000) за ознаками схожості, не схожі настільки, що їх можна сплутати із заявленим словесним позначенням.

Апелянт просить скоротити перелік заявлених товарів 32 класу МКТП, рішення Держдепартаменту від 13.07.2011 відмінити та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП, а саме: «вода зельтерська; вода літєва; води [напої]; води столові; газовані води».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність (спорідненість) товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.


Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари заявленого позначення «МОНАСТИРСЬКА» та протиставленого знака «МОНАСТИРСЬКЕ» за свідоцтвом № 16785 та зазначає, що товари 32 класу, щодо яких заявлено позначення, не споріднені із товарами 32 класу МКТП, щодо яких зареєстровано протиставлений знак.

Таким чином, колегія Апеляційної палати при перевірці заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановленої п. 3 ст. 6 Закону, не враховувала знак «МОНАСТИРСЬКЕ» за свідоцтвом № 16785.

Заявлене позначення «МОНАСТИРСЬКА» – словесне, виконано друкованим шрифтом великими літерами кирилицею.


МОНАСТИРСЬКА

МОНАСТИРСЬКА

Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 46396 – словесний знак, складається з двох словесних елементів, які розташовані у два рядки, виконані стилізованим шрифтом, перша та остання літери великі (заголовні), інші – маленькі (рядкові). Перше слово виконано літерами української абетки, друге – літерами російської абетки.

Протиставлений знак «**МОНАСТЫРСКОЕ**» за міжнародною реєстрацією № 891675 – словесний, виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами кирилицею.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 18369 – комбінований знак, у вигляді етикетки. Зображувальна частина складається з двох овалів облямованих жовтим візерунком, в яких зображені монахи у чорних рясах поряд с діжками. Зображувальні елементи розташовані на тлі чорного


кольору. Словесний елемент складається зі слів «КВАС МОНАСТЫРСКИЙ» виконаний стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами кирилицею.

Протиставлений знак «**kvass monastyrskiy**» за свідоцтвом № 76533 – словесний знак складається з двох словесних елементів, виконаний друкованим жирним шрифтом, маленькими (рядковими) літерами латиницею.

Протиставлений знак «**квас монастирський**» за свідоцтвом № 76534 – словесний знак складається з двох словесних елементів, виконаний друкованим жирним шрифтом, маленькими (рядковими) літерами української абетки.

Протиставлений знак «**квас монастырский**» за свідоцтвом № 76535 – словесний знак складається з двох словесних елементів, виконаний друкованим жирним шрифтом, маленькими (рядковими) літерами російської абетки.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 75966 – комбінований знак, у вигляді етикетки. На тлі прямокутника коричневого кольору зображений монастир, який знаходиться у рамки чорного, білого та світло-коричневого кольору у вигляді підкови. Словесний елемент «Monastyrskiy kvas original» розташований у три рядки нижче зображення монастиря на тлі червоного кольору. «Monastyrskiy kvas» виконаний рукописним шрифтом, перша літера велика (заголовна), інші – маленькі (рядкові) білого кольору, латиницею. Слово «original» виконано друкованим шрифтом, маленькими (рядковими) літерами білого кольору, латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню 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.




Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють 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 усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особа увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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

При порівнянні знаків важливо враховувати структуру позначень. Загальні префікси, як правило, більш важливі, ніж загальні суфікси; якщо два позначення є дуже подібними або ідентичними на початку слів, ймовірність їх змішування більш висока, ніж у тому випадку, коли подібність полягає в їх закінченнях. Довгі слова із загальними і подібними початками мають більшу ймовірність змішування, ніж короткі з різними початковими буквами. (Основи інтелектуальної власності. К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.).

У всіх досліджуваних позначеннях є спільна основа [МОНАСТИРСЬК-] (в кирилиці або в латиниці). Даний фактор зумовлює те, що основна увага споживачів буде фокусуватися саме на цій частині, а різність закінчень відіграє другорядну роль у сприйнятті позначень.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «МОНАСТИРСЬКА» та протиставлених знаків «» за свідоцтвом № 46396, «МОНАСТЫРСКОЕ» за міжнародною реєстрацією № 891675, «» за свідоцтвом № 18369, «kvas monastyrskiy» за свідоцтвом № 76533, «квас монастирський» за свідоцтвом № 76534, «квас монастирський» за свідоцтвом № 76535 та «» за свідоцтвом № 75966.

Словесний елемент «МОНАСТИРСЬКА» входить до складу кожного з протиставлених знаків, як словесних, так і комбінованих. У деяких протиставлених знаках словесний елемент «MONASTYRSKIY» виконаний літерами різних абеток, але враховуючи те, що «MONASTYRSKIY» є транслітерацією слова «МОНАСТИРСЬКИЙ», колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки мають фонетичну схожість.



Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають відмінності, до яких відноситься вид та розмір шрифту (свідоцтва № 46396, № 75966), алфавіт (свідоцтва № 76533, № 75966), наявність зображувальних елементів (свідоцтва № 75966, № 18369). З протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 891675 заявлене позначення схоже видом шрифту.


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

«МОНАСТИРСЬКА» -ий, -е.: Прикм. до «монастир»; належний йому. Монастирська земля. || Власт. монастиреві. Монастирське життя. «Монастир»: 1) У буддизмі, християнстві (православ'ї і католицизмі) – громада ченців або черниць, що з належними їй землями й капіталами становить церковно-господарську організацію. || збірн. Члени цієї громади. 2) Церква, будівлі й

територія, належні цій громаді. (Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.).


Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за семантикою, оскільки відтворюють подібність ідей.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення «**МОНАСТИРСЬКА**» та протиставлених знаків «» за свідоцтвом № 46396, «**МОНАСТЫРСКОЕ**» за міжнародною реєстрацією № 891675, «» за свідоцтвом № 18369, «**kvass monastyrskiy**» за свідоцтвом № 76533, «**квас монастирський**» за свідоцтвом № 76534, «**квас монастырский**» за

свідоцтвом № 76535 та «» за свідоцтвом № 75966, колегія дійшла висновку, що незважаючи на окрему різницю елементів, досліджувані позначення схожі настільки, що їх можна сплутати.

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 товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.


Заявлене позначення «**МОНАСТИРСЬКА**» подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП, а саме: безалкогольні напої; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовлення газованих напоїв; таблетки для виготовлення газованих напоїв; вода зельтерська; вода літєва; води [напої]; води столові; газовані води; складники для виготовлення газованих вод; есенції для виготовлення напоїв; квас [безалкогольні напої]; складники для виготовлення мінеральних вод; мінеральні води [напої]; безалкогольні напої на основі меду; складники для виготовлення напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; шербети [напої].

Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 46396 зареєстрований відносно товарів 16, 32 та послуг 35 класів МКТП, зокрема товарів 32 класу: мінеральні води (напої); води столові; газовані води;

Протиставлений знак «**МОНАСТЫРСКОЕ**» за міжнародною реєстрацією № 891675 набув правової охорони відносно товарів 32, 33 та послуг 35 класів МКТП, зокрема таких товарів 32 класу: безалкогольні напої;

безалкогольні фруктові екстракти; есенції для виготовлення напоїв; сиропи для напоїв; води столові; води [напої]; соки фруктові; пиво.




Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 18369 зареєстрований відносно товарів 32 та послуг 42 класів МКТП, зокрема товарів 32 класу: квас.

Протиставлений знак «**kvass monastyrskiy**» за свідоцтвом № 76533 зареєстрований відносно товарів 32 та послуг 43 класів МКТП, зокрема товарів 32 класу: квас.

Протиставлений знак «**квас монастирський**» за свідоцтвом № 76534 зареєстрований відносно товарів 32 та послуг 43 класів МКТП, зокрема товарів 32 класу: квас.

Протиставлений знак «**квас монастырский**» за свідоцтвом № 76535 зареєстрований відносно товарів 32 та послуг 43 класів МКТП, зокрема товарів 32 класу: квас.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 75966 зареєстрований відносно товарів 32 та послуг 43 класів МКТП, зокрема товарів 32 класу: Безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; води (напої); води столові; бгазовані води; лимонади; мінеральні води (напої);

У запереченні апелянт просив скоротити перелік товарів 32 класу МКТП і зареєструвати знак відносно таких товарів: *«вода зельтерська; вода літєва; води [напої]; води столові; газовані води»*.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 32 класу заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що такі товари, як *вода зельтерська; вода літєва; води [напої]; води столові; газовані води*, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими) із товарами, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №№ 46369, 75966 та за міжнародною реєстрацією № 891675 .

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення вирішила, що заявлене позначення «**МОНАСТИРСЬКА**» 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Відмовити Ліберову Л.С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Держдепартаменту від 13.07.2011 про відмову в реєстрації знака «МОНАСТИРСЬКА» за заявкою № т 2010 06065 залишити чинним.

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

Головуючий

С.Т.Кривошей

Члени колегії

А.П.Бутяєва

Т.В.Ніколаєнко