

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
17 серпня 2021 р. № 157-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

11 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-59-Р/2021 у складі головуєчої Козелецької Н.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Дідушко І.О., розглянула заперечення Арензона Олександра Яковича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 28.10.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «Штрудель-safe, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2018 25747.

Представник апелянта – патентний повірений Топунов М.О.
Представник Укрпатенту – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення № Вх-31165/2020 від 28.12.2020;
копії матеріалів заявки № m 2018 25747;
письмові пояснення представника Укрпатенту № Вн-557/2021 від 01.04.2021;
додаткові матеріали до заперечення № 21/ЗМ/Вх№96827 від 07.06.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 28.10.2020 Укрпатентом прийнято рішення про державну реєстрацію торговельної марки «Штрудель-safe, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою

№ т 2018 25747 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати із словесною торговельною маркою «ШТРУДЕЛЬ», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Діордієнка Андрія Юрійовича та Нейкової Олени Айратівни, UA (свідоцтво № 204226 від 25.09.2015, заявка № т 2014 10673 від 31.07.2014), щодо таких самих та споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Арензон О.Я. не погоджується з рішенням від 28.10.2020 та просить розглянути наступні аргументи на користь реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2018 25747 відносно усього заявленого переліку послуг 43 класу МКТП.

Апелянт вважає, що слово «штрудель» втратило свою розрізняльну здатність як позначення для послуг 43 класу МКТП, оскільки існують торговельні марки, які у своєму складі містять словесний елемент «штрудель», зареєстровані на інших осіб для таких самих послуг.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленої на реєстрацію торговельної марки та протиставленої торговельної марки, та дійшов висновку про фонетичну і семантичну схожість лише їх спільного словесного елемента «штрудель». На думку апелянта, наявність слова «safe» конкретизує семантику торговельної марки.

Апелянт зазначає, що візуально (графічно) словесні елементи заявленої на реєстрацію торговельної марки і протиставленої торговельної марки відрізняються шрифтом, абеткою, кольоровим виконанням.

На думку апелянта, заявлене позначення створює привабливе і апетитне враження, оскільки виконане оригінальним каліграфічним рукописним шрифтом з ніби виконаними з шоколаду літерами написом «Штрудель-safe» і розміщеним над ним стилізованим зображенням шарів вкритого смугами шоколаду витяжного тіста.

Таким чином, апелянт вважає, що торговельна марка в цілому не асоціюється з протиставленою торговельною маркою і їх неможливо сплутати.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 28.10.2020 та зареєструвати торговельну марку «Штрудель - safe, зобр.» за заявкою № т 2018 25747 відносно всього заявленого переліку послуг 35 та 43 класів МКТП.

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

Заявлена на реєстрацію комбінована торговельна



марка складається із двох словесних елементів «Штрудель» та «safe», виконаних оригінальним шрифтом, та зображувального елемента. Слово «Штрудель» виконано літерами кирилиці, де перша літера - заголовна, інші - рядкові. Слово «safe» виконано рядковими літерами латиниці. Між словами розміщена крапка. Зображувальний елемент у вигляді трьох заокруглених смужок розташований над словесними елементами.

Заявлене позначення подано на реєстрацію для послуг 35 та 43 класів МКТП.

ШТРУДЕЛЬ

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом № 204226 виконана стилізованим жирним шрифтом заголовними літерами кирилиці бірюзового кольору.

Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 43 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленої на реєстрацію торговельної марки «Штрудель - safe, зобр.» 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»¹ (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 20.09.1997 № 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При проведенні порівняльного аналізу заявленої на реєстрацію торговельної марки та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Звукова (фонетична) схожість заявленої на реєстрацію торговельної марки та протиставленої торговельної марки обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «штрудель».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані торговельні марки схожі розташуванням літер по відношенню одна до одної, алфавітом, а відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (рядкові, заголовні), кольоровим виконанням протиставленої торговельної марки, наявністю зображувального елемента у заявленій торговельній марці. Проте, оскільки словесний елемент «ШТРУДЕЛЬ» займає домінуюче положення, заявлена на реєстрацію торговельна марка та протиставлена торговельна марка у цілому створюють схоже зорове враження.

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

Портал української мови та культури² надає наступне значення: «ШТРУДЕЛЬ, -я, ч. Те саме, що струдель».

Академічний тлумачний словник української мови надає таке значення слова «струдель»: «СТРУ́ДЕЛЬ, для, чол. Пиріг, зроблений з коржа, змазаного начинкою й скрученого трубкою.»³

Відповідно до онлайн словника Abby Lingvo Live слово «cafe» в перекладі з англійської мови означає «кафе, кав'ярня»⁴.

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови «КАВ'ЯРНЯ, і, жін. Невеличкий ресторан, де подають відвідувачам каву, чай, закуски тощо; кафе»⁵.

Оскільки заявлена на реєстрацію торговельна марка та протиставлена торговельна марка містять спільний домінуючий словесний елемент «штрудель», який викликає асоціацію, пов'язану із певним видом випічки, вони мають подібність покладених у порівнювані позначення понять. Наявність слова «cafe» не надає заявленій на реєстрацію торговельній марці

²

<https://slovyk.ua/index.php?sword=%D1%88%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C>

³ <http://sum.in.ua/s/strudelj>

⁴ <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-uk/cafe>

⁵ <http://sum.in.ua/s/kav.jarnja>

додаткового смислового значення, оскільки вказує на вид закладу громадського харчування.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлена на реєстрацію торговельна марка схожа з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що 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 (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.

Заявлена торговельна марка подана на реєстрацію відносно послуг 35 та 43 класів МКТП, зокрема послуг 43 класу: кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; орендування приміщень для зустрічей; послуги барів; послуги їдалень; послуги кав'ярень, кафе; послуги кафетеріїв; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги ресторанів японської кухні; послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба; послуги снєк-барів, шинків, буфетів, закусочних, закладів швидкого і повсякчасного обслуговування; прокат диспенсерів для питної води; прокат обладнання для куховарення; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; створювання композицій з харчових продуктів.

У додаткових матеріалах до заперечення від 07.06.2021 № 21/ЗМ/Вх№96827 апелянт вилучив із заявленого переліку послуг 43 класу МКТП «послуги ресторанів японської кухні» та «послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба», а до формулювання послуг «кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями, послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам, послуги барів, послуги кав'ярень, кафе, послуги ресторанів, послуги ресторанів самообслуговування, послуги снєк-барів, шинків, буфетів, закусочних, закладів швидкого і повсякчасного обслуговування» додав застереження «крім реалізації міцних спиртних напоїв».

Протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно послуг 43 класу МКТП: «послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом; агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонах); послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; кафе; кафетерії; послуги таборів туристських; їдальні; наймання (орендування) тимчасового житла; пансіонати; туристські бази;

готелі; ясла дитячі; ресторани; замовляння місць в пансіонатах; попереднє замовляння місць в готелях; ресторани самообслуговування; закусочні; послуги барів; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (прокат) перемісних будинків; замовляння (бронювання) тимчасового житла; мотелі; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій; створювання композицій з харчових продуктів».

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 43 класу МКТП заявленої на реєстрацію торговельної марки та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлена на реєстрацію торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати з протиставленою торговельною маркою щодо однорідних (споріднених) послуг.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «Штрудель - safe, зобр.» за заявкою № m 2018 25747 для всіх послуг 43 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Укрпатенту від 28.10.2020 правомірно та вмотивовано.

На розгляд колегії Апеляційної палати апелянт надав роздруківки фотографій використання заявленої торговельної марки, зокрема, у зовнішньому оформленні кафе, в оформленні інтер'єру, на одязі персоналу тощо.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом документів встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленої на реєстрацію торговельної марки та протиставленої торговельної марки та не підтверджують тривалість використання апелянтом торговельної марки «Штрудель-safe, зобр.» до дати подання заявки на протиставлену торговельну марку за свідоцтвом № 204226.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що торговельна марка «Штрудель-safe, зобр.» не може бути зареєстрована відносно всього заявленого переліку послуг 43 класу МКТП, оскільки на неї 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 Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Арензону Олександрю Яковичу в задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 28.10.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «Штрудель-safe, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2018 25747 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Н. О. Козелецька

Члени колегії

Т. П. Салфетник

І. О. Дідушко